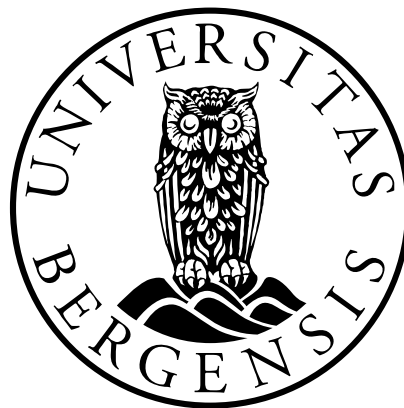


Håndhevingstiltak ved bekjempelse av vareforfalskninger

Kandidatnummer: 203983

Antall ord: 14841



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

10. desember 2014

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| 1 Innledning..... | 4 |
| 1.1 Begrepsforklaringer..... | 5 |
| 1.2 Utvikling..... | 7 |
| 1.3 Konsekvenser..... | 7 |
| 1.3.1 Konsekvenser for rettighetshaveren..... | 7 |
| 1.3.2 Samfunnsmessige konsekvenser..... | 8 |
| 1.3.3 Konsekvenser for forbrukeren..... | 9 |
| 1.4 Avgrensninger..... | 10 |
| 2 Rettskilder..... | 10 |
| 2.1 Internasjonalt regelverk..... | 11 |
| 2.1.1 TRIPS-avtalen..... | 11 |
| 2.1.2 EU/EØS..... | 12 |
| 3 Norske regler om vern av varemerker..... | 13 |
| 3.1 Varemerkeloven..... | 13 |
| 3.1.1 «Enerett»..... | 13 |
| 3.1.2 Navn som varemerke..... | 14 |
| 3.1.3 I «næringsvirksomhet»..... | 14 |
| 3.1.4 Til «privat bruk»..... | 15 |
| 4 Forberedende håndhevingstiltak..... | 16 |
| 4.1 Overvåkning av markedet..... | 16 |
| 4.2 Bevisstgjøring av egne rettigheter..... | 17 |
| 4.3 Bevissikring..... | 17 |
| 5 Grensekontroll..... | 19 |
| 5.1 Internasjonale regler om grensekontroll..... | 19 |
| 5.2 Tollmyndighetenes håndheving gjennom tollovens regler..... | 20 |
| 5.2.1 Varsling fra tollmyndighetene til rettighetshaver..... | 21 |
| 5.2.2 Tilbakeholdelse i ti dager..... | 23 |
| 5.2.3 Tilbakeholdelse etter at kjennelse er gitt..... | 25 |
| 6 Vareforfalskninger som allerede er ute på markedet..... | 25 |
| 6.1 Midlertidig forføyning etter tvisteloven..... | 25 |
| 6.2 Varselbrev til inngriperen..... | 27 |
| 7 Sanksjoner..... | 28 |
| 7.1 Strafferettslige sanksjoner..... | 28 |
| 7.1.1 Varemerkeloven..... | 28 |
| 7.1.2 Straffeloven..... | 31 |
| 7.1.3 Organisert kriminalitet..... | 32 |
| 7.2 Sivilettslige sanksjoner..... | 34 |
| 7.2.1 Forbud..... | 34 |
| 7.2.2 Endring eller fjerning..... | 35 |
| 7.2.3 Ødeleggelse..... | 35 |
| 7.2.4 Tilbakekallelse..... | 36 |

| | |
|---|----|
| 7.2.5 Vederlag og erstatning..... | 36 |
| 8 Privat import/bruk av vareforfalskninger..... | 37 |
| 9 Vurdering av dagens håndhevingstiltak..... | 40 |
| 10 Referanseliste..... | 42 |
| 10.1 Litteratur..... | 42 |
| 10.2 Dokumenter..... | 42 |
| 10.3 Lover..... | 43 |
| 10.4 Forarbeider/proposisjoner..... | 43 |
| 10.5 Avtaler/direktiver/forordninger..... | 44 |
| 10.6 Dommer..... | 44 |
| 10.7 Internettsider..... | 44 |

1 Innledning

Denne oppgaven tar for seg vareforfalskninger og håndhevingstiltak for å bekjempe slike forfalskninger. Omsetning og produksjon av vareforfalskninger anses som et økende problem både i Norge og ikke minst på verdensbasis¹, og det er nødvendig med styrkende håndhevingsregler for å bekjempe problemet.

I Norge er det Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) som omhandler varemerkeretten, og den gir rettighetshaveren en enerett til å benytte seg av varemerket. Formålet med varemerker er å fungere som opprinnelsesgaranti for varer og tjenester, og vareforfalskninger strider mot dette formålet. Ved vareforfalskninger kopieres andre rettighetshaveres produkter slik at kundene skal tro at varen har en annen kommersiell opprinnelse enn det den egentlig har.

Vareforfalskninger gjelder ikke bare kopier av kjente varemerker som Gucci eller Louis Vuitton, men gjelder også husholdningsartikler, legemidler, mat, bildeler, leketøy osv. I prinsippet kan alt kopieres, noe som viser at denne bransjen er stor. Asia regnes som den største produksjonskilden til vareforfalskninger, der Kina er desidert størst.² Dette kommer av de lave produksjonskostnadene i landet, i form av billig arbeidskraft og materialer.

Vareforfalskninger kan anses å oppta hele 10 % av verdenshandelen, og det er estimert at forfalsknings- og piratindustrien hadde en samlet økonomisk verdi på 700 milliarder dollar per år i 2013.³ Prognoser for år 2015 tyder på at den globale verdien av vareforfalskninger og piratkopier kan utgjøre opp mot 1770 milliarder dollar.⁴

Den enorme veksten av vareforfalskninger og piratkopier har ikke bare betydning for den enkelte rettighetshaver, men også for samfunnet generelt. Det anslås at det koster G20-landene over 125 milliarder dollar hvert år i form av unnlatt skatteinnbetaling, skader som oppstår på både produkter

1 <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-7-20102011/4/12.html?id=629192>. September 2014.

2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-272_en.htm?locale=en. September 2014.

3 NRK, Dokusommer: Farlige forfalskninger, 2013.

4 Norwegian Anti Counterfeit Group, <http://www.nacg.no/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/04.12.2012-Innspill-til-NHD-vedr.-stortingsmelding-om-immaterielle-rettigheter.pdf>. September 2014.

og mennesker, tapte arbeidsplasser o.l.⁵

Denne oppgaven tar for seg hvordan Norge kan beskytte seg mot vareforfalskninger, og hvilke håndhevingstiltak som *er* satt i gang og som *bør* settes i gang. Videre vil det vurderes om tiltakene er tilstrekkelige eller om det må gjøres mer for å holde takt med den økende mengden og alvorlighetsgraden av vareforfalskninger.

Håndheving av immaterialrettslige regler er sanksjonene som kan gjøres gjeldende dersom det foreligger inngrep på det aktuelle området. Dette kan innebære blant annet forbud mot inngrep, andre tiltak for å hindre inngrep som for eksempel ødeleggelse av varer, vederlag, erstatning og straff.⁶ Etter den nye tolloven trådte i kraft i 2007 er håndhevingen blitt noe bedre, slik at rettighetshavere får en sterkere stilling og loven harmonerer bedre med EUs regelverk på området. Det er viktig med koordinering av beskyttelses- og håndhevingstiltak på tvers av landegrenser slik at ingen land blir en frihavn for vareforfalskninger på grunn av for lavt beskyttelsesnivå. Formålet med endrede håndhevingsregler er å tilrettelegge bedre for kunnskapsbasert næringsvirksomhet, nyskaping og merkevarebygging i Norge.⁷ Vareforfalskning er et økende problem og det er viktig at rettighetshaverne har de rette og mest effektive virkemidlene for å kunne stanse disse inngrepene.

1.1 Begrepsforklaringer

Varemerkeforfalskning er en del av immaterialretten og er en krenkelse av rettighetshaverens enerett etter varemerkeloven.⁸ Etter en naturlig språklig forståelse av ordet er det snakk om en forfalskning av et produkt/merkevare som gjør at det fremstår som det originale. I Norge har vi ingen generell definisjon av begrepet, men det har blitt definert som «... en etterligning som utnyttes med sikte på å presentere en vare på et marked som om den var fremstilt av en annen.»⁹

I dagligtale bruker man begrepene varemerkeforfalskning og piratkopiering om hverandre, men i teorien er det en viss ulikhet. En piratkopi er en eksakt og ulovlig kopi av det originale varemerket/varen og trenger ikke være et produkt som er fremstilt for å villedde kunden om dets

5 Patentstyret, http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Rapporter2011/piratnettsted_2011.pdf, side 4.

6 Prop.81 L (2012-2013) Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m (styrking av håndhevingsreglene)

7 Prop.81 L (2012-2013)

8 Lov 26. mars 2010 nr. 8

9 Ida Hjort Kraby, *Vareforfalskning i internasjonal handel*, Oslo, 1987, s. 5.

kommersielle opprinnelse¹⁰. Et eksempel fra et parallelt område er en film som legges ut på Internett for nedlasting, der det åpenbart er en opphavsrettslig krenkelse, men rettighetskrenkeren legger ikke skjul på at det er en kopi av filmen. I TRIPS-avtalen¹¹ art. 14 b er piratkopiering definert som:

«Pirated copyright goods shall mean any goods which are copies made without the consent of the right holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and which are made directly or indirectly from an article where the making of that copy would have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law of the country of importation».

Ved varemerkeforfalskning vil et varemerke være plassert på et produkt som ikke stammer fra rettighetshaveren, og dermed fremstå som å være noe annet enn det det egentlig er. Derimot favner varemerkeforfalskning bredt og piratkopiering kan falle inn under begrepet, for eksempel ved at filmen kopieres og påføres navnet til den originale utgiveren.

«Counterfeiting» er det engelske ordet for vareforfalskning og er det ordet som benyttes internasjonalt. Dette begrepet er det viktig å kjenne til, da det blir benyttet i internasjonale dommer om varemerkeforfalskning, noe som har betydning for tolkningen av de norske varemerkereguleringene. Den offisielle definisjonen av begrepet finner vi i TRIPS-avtalen art. 14 a:

«Counterfeit trademark goods shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the right of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation.»

WIPO (World Intellectual Property Organisation) forklarer counterfeit som en imitasjon av et produkt, som er identisk med det originale produktet og som gir inntrykk av å være den ekte varen og stamme fra den opprinnelige produsenten.

10 Knut Aastebøl, *Rettslig beskyttelse og rettstiltak mot vareforfalskning*, Oslo 2008, s. 8

11 Agreement on the Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights

1.2 Utvikling

Vareforfalskninger har funnet sted til alle tider og kan regnes som verdens nest eldste yrke. Det har i all tid blitt sett på som alvorlig kriminalitet, og Karl den 9. av Frankrike gikk så langt som å innføre dødsstraff for forfalskere.¹² Antall vareforfalskninger har eksplodert de senere årene, og det er ikke lenger bare kjente luksusvesker og solbriller som kopieres. All slags varer og produkter forfalskes da det er svært lukrativt for profesjonelle kriminelle. Av advokater verden over blir vareforfalskninger kalt «århundrets forbrytelse», og det sies å ha tatt over for narkotikakriminalitet som det største samfunnsmessige problemet.¹³ Det antas at omfanget har vokst opp mot 100 ganger på 25 år, noe som viser hvor raskt denne utviklingen har gått. Den farligste utviklingen er antagelig der medisiner forfalskes eller der det brukes forfalskede deler i for eksempel fly. Dette er direkte farlig for menneskers liv og helse. I Panama i 2006 døde 350 personer som følge av falsk hostesaft, og i 2000 styrtet et Concorde-fly indirekte på grunn av en falsk flydel.¹⁴ Dette er to av mange tragiske ulykker som viser hvor farlige forfalskninger kan være. Det kan synes som at forfalskningsindustrien har kommet ut av kontroll, uten at problemet er blitt bekjempet i stor nok grad. Det er derfor viktig at verden retter sine øyne mot denne type kriminalitet og tar håndhevingen på alvor.

1.3 Konsekvenser

Mange spør seg om varemerkeforfalskning er så alvorlig sammenliknet med andre problemer samfunnet står overfor. Man kan tenke seg at det er viktigere å bekjempe innførselen av narkotika enn å stoppe importen av falske designervesker. Konsekvensene av varemerkeforfalskninger går imidlertid lenger enn at det bare krenker varemerkehaverens enerett. Salg av varemerkeforfalskninger er verdens største illegale virksomhet, og omsetter for mer enn narkotika-, våpen- og trafficking-industrien.¹⁵

1.3.1 Konsekvenser for rettighetshaveren

En rettighetshaver, enten det dreier seg om retten til et varemerke, et åndsverk, et design eller andre

12 NRK, Dokusommer: Farlige forfalskninger, 2013.

13 NRK, Dokusommer: Farlige forfalskninger, 2013.

14 NRK, Dokusommer: farlige forfalskninger, 2013.

15 <http://www.nacg.no/hvorfor/>. September 2014.

immaterialrettigheter, legger ofte ned mye arbeid og ressurser i å utvikle det som nyter immaterialrettslig vern. Det innebærer en risiko for rettighetshaveren, da man aldri kan være sikker på å få avkastning av det man har investert i. Dersom et produkt forfalskes, vil det naturlig nok få konsekvenser for eierne av det originale produktet. Det kan vise seg at det ikke lenger er lønnsomt å investere i produktet, og at hele virksomheten må legges ned.

Vareforfalskninger vil alltid være et resultat av utnyttelse av en rettighetshavers omdømme. Rettighetshaveren har brukt tid og penger på å skape noe som vareforfalskerne kopierer. Dette for å dra nytte av den goodwill og det renommé som rettighetshaveren har opparbeidet. Forfalskningene er ofte av dårligere kvalitet og forbrukerne vil muligens klandre det originale merket dersom det oppstår skader eller feil på varen. I tillegg kan det være at vareforfalskningene når ut til en bredere kundekrets enn det originalmerket gjør på grunn av lavere pris, noe som fører til at merket ikke fremstår så eksklusivt som det var ment å gjøre. Dersom et merke har opparbeidet seg et renommé som viser kvalitet og eksklusivitet, vil det utgjøre en trussel om vareforfalskninger er av dårligere kvalitet, noe som igjen vil ha negativ innvirkning på salget av de originale varene.

1.3.2 Samfunnsmessige konsekvenser

Når en rettighetshaver ser at det ikke er lønnsomt å drive videre på bakgrunn av at forfalskninger tar over en del av markedet, kan det føre til at næringslivet investerer mindre i innovasjon enn det som samlet sett lønner seg for samfunnet.¹⁶ Investorer mister tilliten til markedet, og vil ikke lenger være like villige til å gjøre investeringer som bidrar til vekst. Dette fører til store økonomiske tap, men også sosiale tap. Mange arbeidsplasser vil gå tapt dersom markedet ikke har tillit, og uten innovasjon vil det ikke bli skapt nye arbeidsplasser.

I tillegg er det på det rene at arbeidsvilkårene ikke er like gode for de som driver med vareforfalskninger. Produksjonen foregår ofte i lavkostnadsland, der arbeidsvilkårene fra før av ikke er optimale, og kriminelle virksomheter ikke har noen lover og regler for arbeidsmiljø som de må følge. Arbeidsforholdene og lønnen er dårligere, og det blir ofte benyttet barnearbeidere eller slaver i slike virksomheter. Det er derfor viktig med gode regler for håndtering av forfalskninger som importeres til landet og de forfalskningene som allerede finnes på markedet.

¹⁶ <http://www.regjeringen.no/pages/38295200/PDFS/STM201220130028000DDDPDFS.pdf>, side 15. September 2014.

Vareforfalskninger er knyttet til kriminelle nettverk som driver ulovlig virksomhet. Ved kjøp og salg av slike forfalskninger, vil det støtte opp om den kriminelle virksomheten, som tar over en del av markedet fra de virksomhetene som driver lovlig. Interpol har flere ganger påvist og advart mot at terror- og mafiavirksomheter ofte finansierer seg ved vareforfalskninger.¹⁷

Vareforfalskninger kan også være en risiko for liv og helse. Dette vil spesielt være tilknyttet legemidler, matvarer og reservedeler. Det selges store mengder med falske medisiner på Internett, og innholdet er ikke alltid godkjent eller lovlig og kan føre til skader eller død. Det kan for eksempel være at medisinen ikke inneholder de virkestoffene den skal, slik at det ikke hjelper mot den aktuelle sykdommen. I tillegg kan det være at de falske medisinerne inneholder giftige stoffer som er direkte helse-/livsskadelige. Bare i G-20 landene er det antatt at falske varer tar livet av rundt 3000 personer årlig, mens det antas at det er omkring 700.000 dødsfall i året i utviklingsland på grunn av forfalskede medisiner.¹⁸ Dette gjelder spesielt malaria og tuberkulosemedisiner, i tillegg til kreftmedisiner.

Vareforfalskninger kan også være til fare for miljøet. Varene er som oftest av dårligere kvalitet, noe som fører til en bruk- og kast-mentalitet. Forfalskningene er billigere, og det blir da mulig å kjøpe flere artikler dersom en skulle bli ødelagt. I tillegg produseres det store mengder forfalskninger som blir ødelagt av tollmyndighetene med en gang de blir oppdaget.

For staten vil vareforfalskninger direkte påføre store tap ved at det brukes mye penger på å bekjempe problemet, i tillegg til tap av skatteinntekter ved at varemerkeforfalskerne bedriver kriminell virksomhet. Offentlige institusjoner vil også svekkes ved at de kriminelle virksomhetene bruker korrupsjon for å støtte opp om deres forfalskningsvirksomhet.¹⁹

1.3.3 Konsekvenser for forbrukeren

Forbrukere vil ved kjøp av vareforfalskninger bli villedet eller forsøkt villedet til å tro at varen stammer fra den originale rettighetshaveren. Dette kan føre til et økonomisk tap for forbrukeren, da vedkommende vil miste all reklamasjonsrett fra den originale rettighetshaver og alle andre ytelser som originalprodusenter gir. Man kan tro at man har kjøpt et originalmerke, og går så til butikken

¹⁷ <http://www.nacg.no/hvorfor/>, punkt 1. September 2014.

¹⁸ <http://www.nacg.no/hvorfor/>, punkt fem. Oktober 2014.

¹⁹ <http://www.nacg.no/hvorfor/>, siste punkt. Oktober 2014.

for å reklamere på en mangel. I de fleste tilfeller vil butikken da oppdage at det er snakk om en kopi, og forbrukeren står igjen med en defekt vare som det ikke kan reklameres på.

På samme måte som over, hvor det beskrives samfunnsmessige konsekvenser, vil vareforfalskninger utgjøre en fare for forbrukerens helse og sikkerhet. Selv om dette kan skape et samfunnsmessig problem, vil det først og fremst være forbrukeren det går ut over. Det er forbrukerens liv og helse som vil stå på spill.

På den annen side kan forbrukeren oppnå en kortsiktig gevinst ved kjøp av vareforfalskninger.²⁰ Det kan være at vareforfalskningen er av mye lavere pris enn originalproduktet, men til noen lunde samme kvalitet, slik at man oppnår samme status og får dekket behov som om man hadde betalt for ekte vare. Likevel vil dette slå negativt ut for forbrukerne på sikt, da det kan føre til at kostnadene for originalprodusenten blir for store, slik at det ikke lønner seg å drive lenger, eller at prisen på originalproduktet øker kraftig.²¹

1.4 Avgrensninger

Håndheving av immaterialrettigheter er et stort område, derfor vil denne fremstillingen ikke være uttømmende. Oppgaven vil ta for seg ulike håndhevingstiltak ved vareforfalskninger og om dagens regler er tilstrekkelige. En vareforfalskning kan krenke flere rettigheter innenfor immaterialretten. En forfalskning kan for eksempel være påsatt en annen rettighetshavers virksomhetsnavn og dermed krenke varemerkeretten, i tillegg til å kopiere en teknisk løsning slik at patentretten krenkes. Det er omfattende å behandle alle de immaterialrettslige lovene, så denne oppgaven begrenser seg til å omhandle varemerker. Innenfor varemerkeretten kan flere lover tenkes å komme til anvendelse, men det vil her fokuseres på varemerkeloven.

2 Rettskilder

Ved håndhevelse av varemerkerettslige forfalskninger vil det være flere lover som er aktuelle. Blant annet vil varemerkeloven, tolloven, straffeloven og tvisteloven ha regler av betydning for dette tema. Likevel vil det være avgjørende å se hen til internasjonal lovgivning i tillegg, da temaet er

²⁰ Aadel Heilemann, av Gundersen/Stenvik, Aktuell Immaterialrett, side 116.

²¹ Heilemann, side 116.

verdensomspennende. Norge er forpliktet til å ha regler som beskytter immaterialrettigheter etter TRIPS-avtalen, og dermed ha håndhevingstiltak som bekjemper vareforfalskninger. Store deler av den norske lovgivningen bærer preg av å ha implementert regler fra avtalen. Andre konvensjoner og direktiver er også relevant for det norske systemet, selv om ikke alle er direkte EØS-relevante, kan det ha verdi å se hen til disse.

2.1 Internasjonalt regelverk

For å oppnå varemerkerett må man registrere varemerket i det landet man ønsker vern. Varemerkeretten er i utgangspunktet territorielt avgrenset, og ønsker man vern i flere land må man søke til de ulike landene. Dette kan virke svært krevende, spesielt for internasjonale merker som etablerer seg i mange i land. For å gjøre dette enklere, er det opprettet flere internasjonale avtaler om immaterialrett, som administreres av WIPO (Verdensorganisasjonen for immaterialrett), og reglene er regulert i TRIPS-avtalen. TRIPS-avtalen er gjeldende for alle medlemslandene i WTO (Verdens handelsorganisasjon). Formålet med avtalene er at medlemslandene skal innføre nasjonale regler for å verne om immaterialretter, deriblant varemerkeretter. Det internasjonale regelverket som vil bli omtalt nedenfor, regulerer hovedsakelig materielle problemstillinger, men gir også regler om håndheving. De internasjonale reglene stiller først og fremst krav til gjennomføring i nasjonal rett, slik at håndhevingen skjer på nasjonalt nivå.

2.1.1 TRIPS-avtalen

Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS-avtalen) er en integrert del av WTO-avtalen, og Norge ble ved ratifiseringen av WTO-avtalen forpliktet til å oppfylle TRIPS-avtalens bestemmelser.²² Avtalen plikter alle medlemslandene til å ha nasjonale regler som beskytter immaterialrettigheter, derunder varemerkerettigheter, og som inneholder minimumskrav til beskyttelse av immaterialrettigheter. Medlemslandene kan velge om de vil innføre minimumskravene fra avtalen i nasjonal lov, eller om de vil innføre enn strengere lovgivning. Del III av avtalen inneholder forpliktelser om håndhevingen av immaterialrettigheter, og etter art. 41 nr. 1, forpliktes medlemslandene til å ha et effektivt nasjonalt system for håndheving. TRIPS-avtalen art. 51 pålegger medlemslandene en plikt til å innføre regler om grensekontroll styrt av landets

²² <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-98-2008-2009-/2/2.html?id=561517>.
September 2014.

tollvesen for å sikre at vareforfalskninger eller piratkopier ikke importeres.

2.1.2 EU/EØS

Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å gjennomføre Direktiv 2008/95/EF²³ (Varemerkedirektivet) i nasjonal rett. Ved varemerkerettslige spørsmål i Norge er det nødvendig å se de norske lovene opp mot direktivet, da man skal forsøke å oppnå rettsenhet innenfor EØS.

EUs direktiv 2004/48/EF om håndheving av immaterialrettigheter oppstiller et minimumskrav for medlemslandene. Direktivet er ikke tatt inn i EØS-avtalen da det også inneholder prosessrettslige regler som ikke er en del av avtalens virkeområde. Norge er dermed ikke forpliktet til å gjennomføre direktivet i nasjonal rett, men i 2007 ble det gjort endringer i tolloven slik at håndhevingsreglene nå harmoniserer bedre med EU-retten. Direktivet gir blant annet regler om informasjonsplikt overfor rettighetshavere. Når et inngrep oppdages skal rettighetshaveren få informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som utgjør inngrepet, noe som setter rettighetshaveren i en sterkere stilling. Direktivets virkeområde er å fastlegge et så bredt anvendelsesområde som mulig for å dekke alle de «intellektuelle ejendomsrettigheter, der er omfattet av fellesskabsbestemmelserne på dette område og/eller af de berørte medlemsstats lovgivning».²⁴ Etter art. 2 nr. 1 gjelder direktivet «enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som fastsat i fællesskabsretten og/eller den pågældende medlemsstats nationale ret». Direktivet legger opp til at håndheving skal behandles i fellesskap og på tvers av landegrensene, i motsetning til TRIPS-avtalen der det forventes at medlemslandene innfører regler om håndheving i nasjonal rett. Direktivet strekker seg litt lenger enn TRIPS-avtalen, og det var en klar intensjon om at direktivet ikke skulle begrenses til gjennomføring av minimumskravene.²⁵ Før direktivet ble gjennomført var det store forskjeller blant medlemslandenes lovgivning på håndhevingsområdet, slik at formålet med direktivet var å oppnå harmonisering av regelverkene.

EFs tollforordning, rådsforordning 2003/1383 er «om tolltiltak mot varer som mistenkes å gjøre inngrep i visse immaterialrettigheter og foranstaltninger for slike varer når det er konstatert inngrep». Denne forordningen er heller ikke EØS-relevant, men ble tatt i betraktning ved utformingen av tolloven av 2007.

23 Tidligere Direktiv 89/104/EØF

24 Direktiv 2004/48/EF, punkt 13 i foralen.

25 Heilemann, side 120.

Anti-Counterfeit Trade Agreement (ACTA) er en avtale om håndheving av immaterialrettigheter, som ble ferdigbehandlet i 2010. Målet med avtalen er at det skal bli et juridisk rammeverk rundt vareforfalskninger, og at avtalen skal strekke seg lenger enn det allerede eksisterende lovverket som WTO og TRIPS. ACTA har blitt sterkt kritisert da de vil straffe alle ledd som bidrar i et vareforfalskningstilfelle, uavhengig om det er i vinnings hensikt.²⁶ Norge har ikke sluttet seg til avtalen.

3 Norske regler om vern av varemerker

3.1 Varemerkeloven

Varemerkeretten er i Norge hjemlet i varemerkeloven (vml.)²⁷ og gir produkter og tjenester et vern for sine kjennetegn, som logo, farger, utseende o.l. Formålet er å beskytte det kommersielle opphavet, slik at forbrukere kan være trygge på at produktet kommer fra riktig produsent. Ved vareforfalskninger vil det nettopp være det som krenker varemerkeretten, at produktet begir seg ut for å være fra en annen rettighetshaver og dermed et annet kommersielt opphav.

3.1.1 «Enerett»

Dersom en rettighetshaver oppnår varemerkerett, innebærer det en enerett til varemerket, jf. vml. §1. Enerett kan oppnås ved registrering av varemerket i varemerkeregisteret, jf. § 3 første ledd, eller innarbeidelse etter § 3 tredje ledd. Innarbeidelse gir varemerker, som er godt kjent som det aktuelle merket her i landet, vern uten at det er søkt registrering. Velkjente varemerker, som ofte er gjenstand for forfalskninger, nyter et ekstra vern etter § 4 andre ledd. Denne regelen blir kalt *kodakregelen* og verner mot skade på varemerkets goodwill og særpreg.

Eneretten gir innehaveren rett til å bruke varemerket som han vil, og gir også en rett til å forby andre å bruke varemerket i næringsvirksomhet uten samtykke. Varemerket er det som presenterer virksomheten utad og det kundene forbinder med virksomheten. Jo sterkere bånd det er mellom virksomheten og kundene, jo mer avkastning vil det være mulig å få for varemerket. Det er her

²⁶ Jan Omdahl, http://www.dagbladet.no/2012/01/26/kultur/data_og_teknologi/acta/sopa/pipa/19957851/. Desember 2014.

²⁷ Lov 26. mars 2010 nr. 8

vareforfalskningen kommer inn. Det vil alltid være en fristelse å forfalske andres varemerker, for å snylte på de godene merket har oppnådd. Vareforfalskerne vil forsøke å oppnå samme avkastning som det originale varemerket, kun ved å begi seg ut for å være det samme. De vil dermed ikke ha behov for å markedsføre seg og etablere seg som et nytt merke, men kan tjene raske penger på å utnytte andres arbeid og den goodwill de har opparbeidet seg. En enerett kan imidlertid bli nok så hul dersom håndhevingen av rettighetene ikke er god nok. For eksempel vil ikke eneretten utspille sin rolle dersom erstatningen man kan kreve fra vareforfalskeren er marginal, eller om det er vanskelig for rettighetshaver å skaffe informasjon om at inngrep kommer til å skje eller har skjedd.

3.1.2 Navn som varemerke

I tillegg til varemerke, gir varemerkeloven vern for forretningsnavn og personnavn, jf. § 1 tredje ledd. Dette kan være et fornavn/etternavn, artistnavn, kunstnernavn eller andre sekundærnavn (kallenavn/forkortelser). De merkene som benytter personnavn som navn på virksomheten og dermed kjennetegn for deres varer eller tjenester, er ofte gjenstand for vareforfalskning. Det kjente navnet er ofte attraktivt å kopiere da navnet i seg selv selger mye på grunn av den kjente personen som står bak. Eksempler kan være kjente artister som Justin Bieber og Jennifer Lopez eller personer som har opparbeidet seg et navn på grunn av populære produkter som Christian Louboutin eller Christian Dior.

3.1.3 I «næringsvirksomhet»

Etter vml. § 4 første ledd kan ingen benytte andres varemerker «i næringsvirksomhet» uten samtykke fra rettighetshaveren. Lassen/Stenvik oppstiller her et eksempel at man kan sy et Lacoste-merke inn i sin egen genser og selge denne videre uten at det vil stride mot varemerkeretten. Derimot er man klart over i næringsvirksomhet dersom man starter en bruktforretning og selger genseren der. Påføring av et merke som tilhører en annens rettighetshaver, er det sentrale når det kommer til vareforfalskninger. Forfalskerne plasserer navnet på et merke/virksomhet på en falsk vare for å oppnå den samme forbindelsen til kundekretsen som det originale merket har. Dermed utnyttes den næringsmessige forbindelsen som rettighetshaveren har bygd opp mellom varemerket og kundene, da kundene tror at vareforfalskningene stammer fra rettighetshaveren selv.

Det er ingen sikre holdepunkt for hvordan man skal fastlegge næringsvirksomhetsbegrepet. Det

eneste sikre er at det må foretas en helhetsvurdering i hver enkelt sak for å vurdere om tilfellet faller innenfor begrepet. Varemerkeloven må tolkes i lys av varemerkedirektivet, der varemerkebruk anses å ha skjedd i næringsvirksomhet «når den finner sted i forbindelse med en ervervsmessig virksomhet, hvor det søkes oppnådd økonomisk vinning, og ikke i private forhold».²⁸ Varemerket skal fungere som kommersiell opprinnelsesgaranti for varer og tjenester²⁹, og det er dette man bør legge vekt på ved vurderingen av om bruken av varemerket er skjedd i næringsvirksomhet. Dette taler for at begrepet bør forstås ganske vidt, og grensen trekkes ved privat bruk.

3.1.4 Til «privat bruk»

Den nedre grensen for hva som anses for bruk i næringsvirksomhet, er «privat bruk». Det er ikke noe klart skille mellom de to begrepene, men tilfeller som klart er innenfor den private brukssfære er ikke et inngrep i varemerkeretten. Det er først når man gjør business av det for å oppnå økonomisk vinning, man kan være over i næringsvirksomhet.

Ved innførsel av vareforfalskninger til landet, kommer ofte problemstillingen rundt hva som anses som privat bruk frem. Det kan være vanskelig for tollmyndighetene å avgjøre om en person som kommer hjem fra ferie i Thailand har tatt med seg de falske Louis Vuitton-veskene til eget bruk eller som gaver til familie og venner, eller om personen skal selge de videre. I de fleste tilfeller vil innføringen påberope seg at veskene er ment til privat bruk, men spørsmålet blir da hvor mye man kan ta med seg inn i landet for at det skal være troverdig at det er ment til eget bruk. Det er naturlig å se på hva som kan betraktes som vanlig forbrukeropptreden.³⁰

Siden det ikke kan trekkes noen klar linje for skillet mellom «i næringsvirksomhet» og «til privat bruk», må det foretas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle der flere momenter gjør seg gjeldende. For det første må man se på *hvor mange eksemplarer* som innføres. Antallet gir en god antydning på om varene skal benyttes privat eller i næringsvirksomhet. Har man kjøpt med seg to vesker og tar de med seg inn til Norge, er det klart at man kan anta at disse er til eget bruk. Er det derimot femten vesker, kan det tyde på at dette er noe som skal selges videre. Det er ikke sannsynlig at man skal benytte seg av femten vesker selv eller gi i gaver til familiemedlemmer. Jo flere eksemplarer man innfører, jo større er sannsynligheten for at de skal benyttes i næringsvirksomhet.

28 C-206/01 Arsenal Football Club 12. november 2002.

29 C-48/05 Adam Opel 25. januar 2007.

30 Aastebøl (2007), side 32

Dette betyr ikke at det er lov å innføre små kvanta. Kjøper man én falsk veske og denne benyttes i næringsvirksomhet, vil det anses som en krenkelse av eneretten i varemerkerettslig forstand.

Videre vil det være relevant å se på *hva slags vare* det er snakk om. Enkelte varer vil det være mer naturlig at man skal ha til eget bruk, selv i store kvanta. Det kan for eksempel lettere tenkes at man innfører femten forfalskede sminkeprodukter til eget bruk, enn femten falske vesker. Det vil også være relevant å se på *graden av likhet* mellom de varene som føres inn i landet. Er det snakk om klesplagg i ulik størrelse, kan det være vanskeligere å sannsynliggjøre at dette er noe man skal benytte seg av selv.

I vareforfalskningstilfeller bør det vurderes strengere hva som skal tillates som innførsel til privat bruk. Vareforfalskninger stammer fra en ulovlig industri, og privat innførsel støtter opp om dette. Ved å si at varene er ment til privat bruk, smugles det mange vareforfalskninger over grensen, noe som utnyttes av kriminelle i dag. Etter min mening bør det at det er snakk om vareforfalskninger veie tungt på vektskålen, slik at rettighetshaverens enerett utvides. Dette vil behandles utdypende i punkt 8.

4 Forberedende håndhevingstiltak

4.1 Overvåkning av markedet

Før vareforfalskninger i det hele tatt oppdages eller er ute på markedet, kan det være nødvendig med overvåkning av markedet for å hindre at inngrep skjer. Det kan være tale om ulike overvåkningsmetoder ut i fra hva slags varer som er aktuelle og markedsforholdene på området. Noen tiltak kan for eksempel være overvåkning av markedet i distribusjonskanalene, kontroll med nye søknader og registreringer, nyvinninger som omtales i media eller annonseringer.³¹ Det kan også være at rettighetshaver har bedt om en mer direkte kontroll over sitt merke og konkurrerende merker, da det er mange forfalskninger på området eller fordi man har fått antydning om at varemerket forfalskes. Noen områder er mer utsatt for forfalskning enn andre, slik at direkte kontroll kan være avgjørende. Rettighetshavere kan også selv bedrive overvåkning. Det har blitt mer og mer vanlig at selskaper har ansatte som kun jobber med å oppdage og motvirke vareforfalskninger. Louis Vuitton har over 40 ansatte som jobber direkte med dette, og det norske

³¹ Heilemann, side 121.

merket Stokke har én heltidsansatt som forfølger plagiater av Tripp-Trapp-stolen.³²

4.2 Bevisstgjøring av egne rettigheter

Før en rettighetshaver går til det skritt og retter tiltak mot en tredjepart han mener forfalsker hans varer, må rettighetshaveren klargjøre sine egne rettigheter. Her er det viktig å få på det rene at registreringen er i orden ved at avgifter er betalt, rett person står som eier og at den fortsatt er gyldig. Videre må bruksplikten være overholdt, jf. vml. § 37, ved at merket må ha vært tatt i bruk innen fem år fra registreringen. Ved å kartlegge rettighetenes eksistens og omfang, vil rettighetshaveren være forberedt på hvilke innsigelser inngriperen kan komme med for å forsøke å bevise at det ikke er skjedd inngrep.

Dersom det er snakk om en uregistrert rettighet, kan det være vanskelig å kartlegge sine rettigheter. Et alternativ for å påvise at et merke anses som «godt kjent» i omsetningskretsen etter kodakregelen, er å gjennomføre markedsundersøkelser, der den aktuelle omsetningskretsen uttaler seg.³³

4.3 Bevissikring

Ved mistanke om inngrep vil det være viktig å kunne dokumentere at det faktisk foreligger et inngrep. Rettighetshaveren kan ha oppdaget en bod på gaten som selger vareforfalskninger og ønsker å få stanset dette. Problemet er at bodeieren og selgeren av forfalskningene pakker sammen og forsvinner hver gang politiet dukker opp. Dette er svært vanlig blant selgere på gaten. Det sentrale for rettighetshaveren vil da være å skaffe seg bevis for at dette ulovlige salget skjer. Det kan være i form av bildebevis eller å kjøpe et eksemplar av den forfalskede varen. Dreier det seg om salg over Internett vil det være avgjørende å lagre de aktuelle Internettadressene og se etter reklame for nettsiden. Her kan det også være verdt å merke seg om siden med vareforfalskninger dukker opp dersom man «googler» det originale merket.

Videre må det avgjøres om det faktisk foreligger et inngrep eller ikke. Varene kan være til privat bruk, slik at det ikke foreligger noe inngrep. Her må man se på grensedragningen mellom hva som

32 Av Norsk Telegrambyrå, <http://www.digi.no/914967/giske-skal-ta-piratene>. November 2014.

33 Heilemann, side 121.

er til privat bruk og hva som er til bruk i næringsvirksomhet.³⁴

Etter TRIPS-avtalen art. 50 er Norge forpliktet til å ha regler om bevissikring utenfor rettssak, der det mistenkes inngrep. Som regel vil rettighetshaveren kunne innhente bevis uten at inngriperen får vite noe om det, for eksempel, som nevnt over, å lagre en nettside hvor det selges falske produkter. Likevel vil det i noen tilfeller være aktuelt å sikre bevis utenfor rettssak gjennom tvistelovens regler. Slike tilfeller kan være dersom det er «nærliggende risiko for at beviset vil gå tapt eller bli vesentlig svekket, eller av andre grunner er særlig viktig å få tilgang til beviset før sak er reist», jf. tvl. § 28-2. Bevissikring kan for eksempel skje i form av bevisopptak, vitneopptak eller undersøkelse av realbevis.³⁵ En nærliggende risiko for tap eller svekkelse av bevis kan være dersom det er fare for at den mistenkte inngriperen vil ødelegge bevismateriale, et vitne er alvorlig syk eller at bevisene kan forringes raskt (eks. matvarer). Når det gjelder vareforfalskninger, er dette varer som raskt kan selges unna eller eksporteres til andre land, slik at det vil være avgjørende å sikre varene som bevis før dette skjer. Videre må hovedvilkåret i § 28-2, om at beviset må kunne få betydning i en senere sak mellom partene, være oppfylt. I et vareforfalskningstilfelle vil en forfalsket vare helt klart være av betydning senere, dersom det viser seg at rettighetshaveren hadde rett i at det forelå inngrep i hans enerett. Reglene om bevissikring er til for at en rettighetshaver skal kunne avdekke et mulig inngrep, der hvor han mangler tilstrekkelig bevis.

Etter tvl. § 28-3 (3) kan bevissikring skje straks dersom det er nødvendig for å sikre beviset. Motparten skal da i utgangspunktet varsles, men dersom det av den grunn er fare for at beviset ikke vil bli sikret, kan retten bestemme at bevissikringen skal skje før varsel utsendes, jf. § 28-3 (4). Dersom en mistenkt vareforfalsker får beskjed om bevissikringen, vil det være fare for at han fjerner eller ødelegger varene. Når det gjelder vareforfalskninger vil produktene eller salgsstedene for produktene være de avgjørende bevisene, og en fjerning eller ødelegging av dette vil føre til at inngriperen ikke kan straffes. Det vil derfor være grunn til å frykte at bevissikringen vil hindres i slike tilfeller.

Dersom rettighetshaveren som fremsetter krav om bevissikring ikke har «krav eller en rettighet som bevissikringen kunne tjene til å sikre», er han erstatningspliktig overfor den som har tatt skade av eller lidt tap som følge av bevissikringen, jf. § 28-3 (5).

³⁴ Se punkt 3.1.3 og 3.1.4

³⁵ Heilemann, side 123.

5 Grensekontroll

Når en vareforfalskning allerede er produsert er det viktig for rettighetshaveren at varene ikke kommer ut på markedet og spres ytterligere. Norge er ikke et stort produksjonsland for vareforfalskninger, noe som betyr at forfalskningene i all hovedsak fraktes over grensen fra andre land. Kontrollen som foretas ved den norske grensen er et svært viktig arbeid i forhold til varemerkeinnhaverens rettigheter. Det vil derfor være tollmyndigheten som står for store deler av denne håndhevelsen. Dette er en tids- og kostnadseffektiv måte å bekjempe vareforfalskninger på, da man ofte raskt kan komme til en løsning i form av forlik og destruksjon av forfalskningene.

5.1 Internasjonale regler om grensekontroll

TRIPS-avtalens art. 51 plikter alle medlemslandene å innføre regler om grensekontroll, der tollvesenet skal ha regien, for å sikre at vareforfalskninger eller piratkopier ikke importeres og hindre at andre immaterielle rettigheter krenkes. Det går frem av artikkelen at medlemslandene skal ha prosedyrer for hvordan tollmyndighetene skal håndtere importerte varer som strider mot immaterialretten, blant annet at de kan holde tilbake varer fra import, når rettighetshavere har gyldig grunn til å mistenke at det er vareforfalskninger. Dersom det foreligger slik mistanke skal rettighetshaver sende inn en søknad til enten administrative eller juridiske myndigheter, for å kunne sette i gang tiltak som kan stoppe varene fra å bli spredt på markedet, jf art. 51. I Norge treffes avgjørelser om grensekontroll av namsretten på begjæring av rettighetshaveren, noe som reguleres av tvisteloven³⁶ § 34-7 og tolloven³⁷.

Rettighetshaveren skal videre fremskaffe de bevis som er nødvendig for å vektlegge mistanken om inngrep, jf. art. 52, og myndighetene skal ut i fra søknaden vurdere om, og i så fall hvilke, tiltak som skal iverksettes. Dersom det bestemmes at varene skal holdes tilbake av tollmyndighetene, får rettighetshaveren ti dager på seg til å innlede rettslig forfølgning, jf. art. 55. Dersom dette ikke skjer, skal tollmyndighetene frigi varene.

Forordning 2003/1383/EF³⁸, tollforordningen, om tollmyndighetenes inngripen overfor varer som mistenkes å krenke visse immaterielle rettigheter, skal sikre prosedyrer slik at varer som krenker

³⁶ Lov 17.06.2005 nr 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

³⁷ Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).

³⁸ Rådsforordning 1383/2003/EF.

immaterialrettigheter stoppes av tollmyndigheten. Det oppstilles regler om grensekontroll, der tollmyndighetene i de ulike EU-landene kan holde tilbake varer. Dersom tollmyndigheten har tilstrekkelig begrunnet mistanke om at vareforfalskninger blir importert, eksportert eller re-eksportert, skal rettighetshaver varsles, for så å kunne foreta de nødvendige rettslige tiltakene som må til for å stanse vareforfalskningene. Forordningen går ut på at tollmyndigheten kan holde tilbake varene i inntil tre virkedager for å få varslet rettighetshaveren. Videre kan rettighetshaveren begjære overfor tollmyndigheten at varene skal holdes tilbake lenger. På grunnlag av en slik begjæring kan tollmyndigheten beslutte at varene skal holdes tilbake i inntil et år.³⁹ Etter den nyeste tolloven ble innført, er håndhevelsen av disse rettighetene bedre harmonisert med EU. De norske tollmyndighetene har nå mulighet til å varsle rettighetshaver og holde tilbake varer i de tilfellene hvor det er tilstrekkelig begrunnet mistanke om krenkelse av immaterielle rettigheter.

Etter art. 5 kan en rettighetshaver sende inn en skriftlig søknad til tollmyndighetene dersom de mistenker inngrep i immaterialretten. I likhet med TRIPS-avtalen må søknaden inneholde beskrivelse av varene, at eieren er rettighetshaver til varene og bevis på mistanken som foreligger. I tillegg må de skrive under på en erklæring om at de kan bli erstatningsansvarlige overfor den mistenkte inngriperen, dersom det viser seg at det ikke foreligger noe inngrep likevel. Tollmyndighetene skal bestemme varigheten av søknadens gyldighet, men den kan maks være på ett år, jf. art. 8. Perioden kan utvides dersom rettighetshaver anmoder det. Tollmyndighetene kan også holde tilbake varer uten søknad fra rettighetshaver, jf. art. 4. Denne regelen er spesielt benyttet i vareforfalskningstilfeller av kjente merkevarer. Tollmyndigheten må mistenke at det foreligger krenkelse eller se at det er en åpenbar forfalskning, noe som i de fleste tilfeller skjer med velkjente varemerker.⁴⁰

Forordningen gir tollmyndighetene mulighet til å holde tilbake varene dersom søknaden fra rettighetshaver innvilges, jf. art. 9, og rettighetshaveren skal varsles om tilbakeholdelsen. Rettighetshaveren vil da ha ti virkedager på seg til å starte rettslig forfølgning, jf. art. 10, 1.

5.2 Tollmyndighetenes håndheving gjennom tollovens regler

Lov om toll og vareførsel av 21. desember 2007 (tolloven) nr. 119 kap. 15 inneholder regler om

³⁹ <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-81-l-20122013/9/2.html?id=717591>. Oktober 2014.

⁴⁰ Heilemann, side 127.

tilbakeholdelse av varer som krenker immaterialrettigheter. Disse reglene er til for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter TRIPS-avtalen, hvor det skal være mulig å beslutte foreløpige tiltak for å hindre inngrep i immaterialretten og ha regler om grensekontroll i form av blant annet tilbakeholdelse.⁴¹ TRIPS-avtalens regler oppstiller et minimumskrav, og det kan sies at tolloven har et noe mer omfattende virkeområde.⁴²

Grensekontroll er et svært viktig ledd i forbindelse med håndheving av immaterielle rettigheter og det er tollmyndighetene som er ansvarlig for denne håndhevingen. Da tolloven ble endret i 2007 var det for å harmonere bedre med EU-systemet og da spesielt ved at tollmyndighetene skulle få mulighet til å varsle rettighetshaveren ved mistanke om et immaterialrettslig inngrep. Det kan ikke sies at den norske tolloven lever helt opp til forordningens regler. Dette gjelder spesielt der tollmyndighetene skal kunne avdekke inngrep og holde tilbake varer uten begjæring fra rettighetshaver. I praksis har tollmyndighetene ingen plikt til å gjennomføre dette, utover det som anses som vanlig tollbehandling. Tollmyndigheten er heller ikke pliktet til å varsle rettighetshaveren om mulig inngrep, de har, i motsetning til etter forordningen, bare en rett til det.

5.2.1 Varsling fra tollmyndighetene til rettighetshaver

Etter toll. § 15-1 kan tollmyndighetene «uten hinder av taushetsplikt varsle rettighetshaveren dersom det foreligger begrunnet mistanke» om at import eller eksport av varer vil krenke en immaterialrettighet. Denne regelen ble innført for at rettighetshaveren skal få kunnskap om den ulovlige importen/eksporten, og på den måten enklere begjære midlertidig forføyning.

En naturlig språklig forståelse av «begrunnet mistanke» tilsier at tollvesenet ikke bare må mistenke at innførsel eller utførsel vil føre til en immaterialrettslig krenkelse, men ha visse holdepunkter for mistanken. Forarbeidene presiserer at det «må foreligge konkrete holdepunkter for at innførsel eller utførsel av varene vil utgjøre inngrep i en immateriell rettighet».⁴³ Det er ikke et krav om sannsynlighetsovervekt, men det er heller ikke nok med en fjern mulighet for inngrep. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for om det foreligger «begrunnet mistanke». Tollmyndighetene er ikke pliktet til å undersøke de aktuelle varene utover det som er normal tollbehandling, og på den måten kan det være vanskelig for tollvesenet å få mistanke som er sterk

41 <http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-81-l-20122013/9/2.html?id=717591>.
September 2014.

42 Heilemann, side 128.

43 Ot.prp.nr.58 (2006-2007), side 105

nok etter lovens krav. Tollmyndigheten vil ofte være avhengig av at rettighetshaver varsler om eventuell innførsel eller utførsel av ulovlige varer. Det kan være at rettighetshaver har gitt beskjed til tollmyndighetene om hva de bør se etter for å oppdage vareforfalskninger. Dette kan være opplysninger om originalvaren, hvordan denne ser ut, og hvordan typiske forfalskninger ser ut. For eksempel vil et trent øye kunne se på sømmen til en Louis Vuitton-veske og se om det er en originalvare eller en forfalskning. Rettighetshaveren kan også gi beskjed om hvilke reiseruter forfalskningene oftest tar og om de ulike importørene/eksportørene. Hvilket land varene kommer fra kan også være med på å avgjøre om det foreligger «begrunnet mistanke». Kommer varene fra Kina vil det være større sannsynlighet for at det er snakk om forfalskninger enn om de kommer fra Italia. Da kan rettighetshaveren sende inn et skjema der de oppgir disse opplysningene.⁴⁴ Prisen som er oppgitt på forsendelsen vil også være av interesse. Kommer det en designerveske med en prislapp på 200 kr forstår man raskt at det ikke kan være en originalvare, da slike vesker ofte koster flere tusen kroner. Det kan også være aktuelt å se på om varen er markert som gave eller ikke. Seriøse firmaer markerer ikke forsendelsene sine med «gave» fordi kundene ber om det for å slippe å betale toll.

Dersom det foreligger begrunnet mistanke, *kan* tollmyndighetene varsle rettighetshaver. Dette viser at det ikke er noen plikt for tollmyndighetene å varsle, men at de står overfor et valg der de må vurdere om det er nødvendig å varsle rettighetshaveren. Her kan det for eksempel være snakk om svært få varer med begrenset verdi, noe som tilsier at rettighetshaver neppe kommer til å ta seg bryet med å gripe inn og at det dermed ikke er noe poeng at tollmyndighetene gir varsel.⁴⁵

I praksis fører dette til at det ofte er tilfeldig om vareforfalskninger blir oppdaget. Tollmyndighetene foretar fra tid til annen stikkprøver og ofte har ikke de ansatte nok kompetanse om de aktuelle merkene eller bransjen til å kunne oppdage om det foreligger en forfalskning. Tollmyndighetene jobber i høyt tempo og inspiseringene er ikke alltid like nøyaktige som de etter min mening burde være. For det første vil mange vareforfalskninger komme gjennom tollene og ut på markedet fordi varene aldri blir stoppet og undersøkt av tollmyndighetene. Dette kan være fordi rettighetshaver ikke er kjent med innførselen eller utførselen og dermed ikke får varslet, eller at varene ikke fanges opp av stikkprøvene. Det er ekstreme mengder med varer som passerer tollene daglig og det kan ikke forventes at alt fanges opp, men likevel bør tjenestemennene i tollvesenet ha såpass høy kompetanse og oversikt slik at vareforfalskninger som blir inspisert ikke blir klarert fordi man ikke oppdager at

⁴⁴ Skjema finnes på www.toll.no

⁴⁵ Ot.prp.nr.58 (2006-2007), side 105

det er en forfalskning. Det er ikke alltid like lett å oppdage, da vareforfalskninger ofte er meget gode, og tilnærmet lik originalen. Tollen bærer preg av at det er mer «tilfeldig» hvilke varer som stoppes og ikke, noe som også bør forbedres. Dette krever høyere bemanning og hyppigere inspisering av varer som importeres eller eksporteres. Tolloven bør i tillegg tilnærmes EFs tollforordning enda mer, slik at tollmyndighetene er pliktet til å varsle rettighetshaver dersom de mistenker inngrep, og undersøkelser bør skje oftere og mer grundig enn vanlig tollbehandling tilsier.

5.2.2 Tilbakeholdelse i ti dager

Etter § 15-1 første ledd, andre punktum, kan tollmyndighetene holde varene tilbake i inntil ti virkedager regnet fra da varsel er gitt til rettighetshaveren. Tidligere var denne fristen på fem dager, men den ble utvidet for at rettighetshaver skal ha bedre tid på å få på plass en midlertidig forføyning etter tvisteloven § 34-7. Da forslaget om å utvide fristen fra fem til ti dager var ute på høring, ble det påpekt at det i praksis er svært kort tid for en rettighetshaver å reagere dersom varene kun holdes tilbake i fem dager. Det ble påpekt at det spesielt rammer utenlandske rettighetshavere, der det ofte vil ta lengre tid før varselet når rette vedkommende og rett rettssubjekt. Det vil også ta tid å kontakte advokat i Norge, fremskaffe nødvendige fullmakter, dokumentasjon vedrørende rettighetsforhold, oversette dokumenter, m.m. Det fører til et ineffektivt system dersom man ikke får håndhevet sine rettigheter av den enkle grunn at man ikke har nok tid på seg. Å utvide fristen til ti virkedager var meget viktig i forhold til å heve håndhevingstiltakene mot vareforfalskninger.

Tollmyndighetene har ingen plikt til å holde varene tilbake. Det går frem av § 15-1 (1) siste punktum, der ordet «kan» indikerer at tollvesenet har en valgmulighet. Selv om de ikke må holde tilbake varen, er det noe de bør gjøre.⁴⁶ Dette er noe de kan rådføre seg med rettighetshaver om og komme frem til om det er nødvendig med en tilbakeholdelse. Det må foretas en konkret vurdering der det vurderes hvor sterk mistanken er. Er det snakk om varer som lett kan bli ødelagte ved en eventuell tilbakeholdelse, som for eksempel matvarer, må det vurderes om det er så sterk mistanke at en tilbakeholdelse likevel må skje. Dersom tollmyndighetene kommer til at varene skal holdes tilbake, skal mottakeren av varene eller dennes representanter varsles, jf. § 15-1 (2).

Når varsel er gitt til rettighetshaver, må denne vurdere hvilke skritt som skal tas videre. Loven er

46 Ot.prp.nr.58 (2006-2007), side 105

taus om hva rettighetshaver må gjøre i perioden der varene holdes tilbake, men som nevnt over kan denne perioden benyttes til å skaffe advokat, innhente fullmakter og nødvendige dokumenter. Det fremgår implisitt av loven og av forarbeidene, at det må foretas rettslige skritt hvis rettighetshaver ønsker at varen fortsatt skal holdes tilbake.⁴⁷ Det vil da være aktuelt med en midlertidig forføyning etter tvisteloven § 34-7.

Det går frem av forarbeidene at rettighetshaveren i løpet av ti dager har mulighet til å «få på plass» en midlertidig forføyning. Her kan det spørres om det etter ti dager må fremkomme en kjennelse om midlertidig forføyning eller om det er nok med en begjæring. Etter tollmyndighetenes nettside⁴⁸ skal begjæring om midlertidig forføyning sendes til tingretten. Begjæringen må dokumentere de immaterielle rettighetene som foreligger, i tillegg til en påstand om hva en vil at utfallet av avgjørelsen skal bli. Videre er det opp til rettighetshaver å bli enig med importøren om hva som skal skje med den tilbakeholdte varen etter at kjennelse er gitt. Dette skal tingretten gi en kort frist for. Ut i fra dette kan det virke som det settes en ny frist etter at kjennelse er gitt, slik at kjennelsen må fremkomme innen tidagers-fristen.

Likevel kan det virke urimelig at man både skal komme med en begjæring til tingretten og få en kjennelse i løpet av ti dager. Selv om fristen er utvidet fra fem til ti dager, kan det være knapt med tid å få på plass både en begjæring og en kjennelse. Dette støttes opp av art. 4 nr. 1 i forordning 2004/1383/EF der rettighetshaveren i løpet av tilbakeholdsperioden skal komme med en «anmodning» om inngrep. På en annen side kan man bare holde tilbake varer i tre dager i EU. Det er klart at man ikke kan kreve både begjæring og kjennelse på tre dager. Da vi i Norge bare hadde tilbakeholdelse i fem dager, kan det tyde på at det var nok med begjæring til tingretten. Nå som fristen derimot er utvidet, kan det tyde på at rettighetshaver er gitt bedre tid nettopp for å få på plass en kjennelse. Dersom det kreves kjennelse og dette ikke er på plass innen ti dager, vil det føre til at varene frigis. Dette kan føre til store problemer for rettighetshaveren og samfunnet generelt, noe som gjør at det er viktig med et effektivt system og prioritering fra domstolenes side. Man kan ikke risikere at vareforfalskninger spres ut i markedet av den grunn at det ikke er kommet noen kjennelse om midlertidig forføyning, men siden fristen er doblet til ti dager, trekker det i retning av at det er god nok tid. Det vil også være med på å effektivisere systemet når også tingretten gis en relativt kort frist for å gi en kjennelse. Dette støttes også opp om av toll.no, der det beskrives at innen de ti virkedagene der varene holdes tilbake, må rettighetshaveren skaffe en kjennelse om midlertidig

⁴⁷ Aastebøl (2007), side 36

⁴⁸ Se note 43

forføyning fra tingretten, som igjen berettiger et tilbakehold.⁴⁹

Etter dette kan det sies at det ikke er tilstrekkelig med begjæring om midlertidig forføyning til tingretten, men rettighetshaveren må i tillegg skaffe kjennelse innen ti dager.

5.2.3 Tilbakeholdelse etter at kjennelse er gitt

Etter at kjennelse om midlertidig forføyning er gitt, kan rettighetshaveren gjennom forlik eller stevning for retten, bli enig med importøren om hva som skal skje med varene. Tingretten skal underrette tollmyndighetene om kjennelsen, og varene skal da holdes tilbake, jf. § 15-2 (2). Dersom tollmyndighetene mottar varer i henhold til kjennelsen, skal disse også holdes tilbake, og de må varsle om funnet de har gjort. Etter § 15-2 (1) kan en midlertidig forføyning inneholde at tollmyndighetene også skal søke å avdekke de aktuelle varene i en tid fremover, men dette må da være presisert i kjennelsen. Dette vil da ikke være rettet mot et spesielt vareparti, men mer en varetype generelt. Det kan for eksempel være at en rettighetshaver får kjennelse på at tollmyndighetene skal holde tilbake et parti med sko, og i tillegg at tollmyndighetene skal holde utkikk etter denne typen sko i en bestemt periode. Denne perioden er typisk på ett år.⁵⁰

6 Vareforfalskninger som allerede er ute på markedet

Som vi til nå har sett, er grensekontroll viktig for å få satt en stopper for at vareforfalskninger kommer ut på markedet. Spørsmålet blir videre hva som skjer med de forfalskningene som allerede finnes i det norske markedet, og hva man kan gjøre for å stanse denne omsetningen.

6.1 Midlertidig forføyning etter tvisteloven

Ved midlertidig sikring i et vareforfalskningstilfelle, vil omsetningen opphøre midlertidig i påvente av at saken løses gjennom domstolene eller ved forlik mellom partene. Ved vareforfalskninger kommer kapittel 32 og 34 i tvisteloven til anvendelse, og det er da midlertidig forføyning som er det aktuelle rettergangsskrittet. Etter § 32-1 (3) kan det begjæres midlertidig forføyning dersom kravet

⁴⁹ <http://www.toll.no/no/bedrift/varer-inn-til-norge/piratkopier/rettighetshavers-rolle/>. Oktober 2014.

⁵⁰ <http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2012-2013/prop-81-l-20122013/9.html?id=717589>. Oktober 2014.

gjelder annet enn betaling av penger. En midlertidig forføyning i et vareforfalskningstilfelle vil typisk være å holde tilbake varene fra fortsatt omsetning. Hensynet bak bestemmelsene om midlertidig forføyning er at man skal få en midlertidig avgjørelse der tidsaspektet er viktig for at vareforfalskninger ikke spres ytterligere i markedet. En realitetsbehandling av domstolene tar ofte lang tid, noe som kan føre til at vareforfalskningene i mellomtiden kan omsettes videre og påføre ytterligere tap for rettighetshaveren. Midlertidig forføyning vil også være aktuelt i en grensekontrollsituasjon, der tollmyndighetene holder tilbake varer som de mistenker strider mot immaterialretten. Det som skrives her om midlertidig forføyning vil dermed supplere det som er skrevet over i punkt 7.2 om reglene i tolloven.

Etter tvl. §34-7 (1) kan retten som midlertidig forføyning «beslutte at tollmyndighetene skal holde tilbake varer som er under deres kontroll», dersom innførselen eller utførselen av varene innebærer en krenkelse av en immaterialrettighet. Begjæring skal rettes mot vareeieren dersom eieren er kjent, men det er også mulig å rette begjæring der eieren er ukjent. Fra det tidspunkt tollmyndighetene holder varer tilbake i samsvar med forføyningen, får mottakeren eller dennes representant stilling som saksøkt, jf. §34-7 (1) siste punkt.

Lovteksten i § 34-7(1) gir tollmyndighetene mulighet til å holde tilbake varer dersom det foreligger brudd på immaterialretten, og gir inntrykk av at tilbakeholdelse kun kan skje dersom tollmyndighetene får beskjed om det etter avgjørelse av retten om midlertidig forføyning. Likevel kan en forføyning gå ut på at det skal søkes å avdekke varer som gjør inngrep i en rettighetshavers immaterialrett.⁵¹ Dette gir tollmyndighetene en aktiv rolle, der de må være på utkikk etter de varene forføyningen omhandler, for å kunne oppdage nye inngrep.

Dersom midlertidig forføyning skal besluttes, må hovedkravet og sikringsgrunnen sannsynliggjøres, jf. §34-2 (1), jf. §34-1. Det vil si at hovedkravet må gå ut på at innførselen eller utførselen av varene vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet, jf. §34-7 (1). I et tilfelle om vareforfalskninger må saksøkeren sannsynliggjøre at importen eller eksporten vil stride mot varemerkeloven. Her må det avgjøres om det er snakk om lovlig eller ulovlig parallellimport eller vareforfalskninger, og importøren må vise dokumentasjon på at varene er ekte og lovlig kan importeres. I LB-2009-180119 Abercrombie & Fitch kom retten frem til at det var sannsynlighetsovervekt for at de importerte varene var uoriginale. Retten utelukket ikke at noen av de importerte vare kunne være ekte, men importøren kunne ikke dokumentere for opprinnelsen til varene. Bevisføringsplikten

⁵¹ Heilemann, side 130.

ligger hos importøren og dersom dokumentasjonen ikke fremskaffes, anses hovedkravet å være sannsynliggjort.

Videre må det sannsynliggjøres at det foreligger sikringsgrunn. I Rt. 2001 s. 1405, Adidas, presiseres det at det er tilstrekkelig med god grunn til mistanke at vareforfalskninger kan komme til å bli importert. Det er ikke nødvendig å vise til opplysninger om varenes opprinnelsesland, hvem som importerer varene eller når og hvordan det antas at importen vil skje, så lenge importen/eksporten kan sannsynliggjøres. Dette kan imidlertid være momenter i vurderingen, og jo mer informasjon man har om de aktuelle varene, jo mer sannsynlig vil det være at man har rett angående en eventuell import/eksport. Det kreves derimot ingen kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at den ulovlige importen/eksporten skal skje, for at kravet om sikringsgrunn skal være oppfylt. Ved vurderingen av om sikringsgrunnen er sannsynliggjort, kan § 34-1 (2) om proporsjonalitet trekkes inn som et moment. Denne bestemmelsen viser at det må være proporsjonalitet mellom saksøkte og saksøkeren, ved at en midlertidig forføyning ikke kan besluttet dersom den skade eller ulempe som påføres saksøkte står i «åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyningen blir besluttet».

6.2 Varselbrev til inngriperen

Når det er påvist inngrep i en rettighetshavers enerett i form av vareforfalskninger, er det i praksis vanlig at rettighetshaveren retter seg mot inngriperen i form av et varselbrev. Et slik brev kalles «cease and desist letter»⁵² eller «infringement letter» og inneholder krav om å stanse den ulovlige aktiviteten og å ikke ta opp virksomheten igjen senere.⁵³ Inngriperen bør i brevet få vite hva som er beskyttet av rettighetshaverens enerett og når denne rettigheten oppstod, i tillegg til hvordan inngriperen krenker immaterialretten. Dette kan være et effektivt håndhevingsmiddel ved bekjempelse av vareforfalskninger, da det er kostnadsbesparende og det kan føre til at inngrepet opphører raskt. Ofte vil en inngriper stanse virksomheten når han får vite at han er oppdaget, men det kan også være at han ikke er klar over at varene utgjør et inngrep i noen rettigheter.

Likevel kan varselbrev by på problemer. Dersom en inngriper får et varselbrev om at den ulovlige virksomheten hans er oppdaget, kan det gi han tid til å skjule eventuelle bevis. Er det snakk om en internettside som selger forfalskede varer, kan siden bli lagt ned og eventuelt flyttes til en annen

⁵² Heilemann, side 135.

⁵³ http://en.wikipedia.org/wiki/Cease_and_desist. November 2014.

adresse. Et slikt brev vil gi inngriperen tid til å komme på løsninger som kan få ham til å unngå rettslig forfølgning. Dette kan imidlertid unngås dersom rettighetshaveren skaffer seg de nødvendige bevis før varselbrevet sendes ut. Eksempler fra utlandet har også vist at varselbrev fører til at mange inngripere betaler store bøter direkte til rettighetshavere for å slippe straff.⁵⁴ Det er klart at rettighetshavere skal kunne oppnå erstatning fra inngriperen dersom det etter varselbrev blir enighet om at virksomheten opphører, men det kan føre til at dette blir spekulert i slik at rettighetshavere krever uforholdsmessig høye summer fra inngriperen. Inngriperen kan da gå med på det meste for å slippe en rettslig forfølgning. I tillegg vil det ikke oppnås domsforbud mot virksomheten dersom det er det rettighetshaveren er ute etter.

Som vi ser kan det være både fordeler og ulemper ved å sende varselbrev. Rettighetshaveren må vurdere ut i fra hvert enkelt tilfelle om han vil være tjent med å varsle inngriperen eller om det vil skape større problemer. Det kan være at inngriperen kan hjelpe til med å avsløre eventuelle bakmenn ved at han slipper politianmeldelse dersom han oppgir relevant informasjon⁵⁵, noe som kan føre til en større oppklaring enn hva rettighetshaveren hadde tenkt dersom han bare hadde tatt den enkelte inngriperen. Likevel kan det som nevnt over føre til en del problemer, så det vil være nødvendig med en helhetsvurdering av hvert konkrete tilfelle.

7 Sanksjoner

7.1 Strafferettslige sanksjoner

7.1.1 Varemerkeloven

Etter TRIPS-avtalen art. 61 er Norge forpliktet til å ha straffesanksjoner mot vareforfalskninger og piratkopier i nasjonal rett. Dette er gjennomført i varemerkeloven der det oppstilles regler om straff for den som gjør inngrep i en rettighetshavers varemerkerett. Disse reglene suppleres med straffelovens (strl.)⁵⁶ alminnelige bestemmelser, jf. strl. §1.

Den som forsettelig begår eller medvirker til å begå varemerkeinngrep, kan straffes etter vml. § 61, og varemerkeinngrepet må være et brudd på § 4 eller ikke tillatt etter §§ 5 eller 6. I forsettskravet

⁵⁴ Eksempel fra et parallelt område, opphavsretten: Jørgen Elton Nilsen, <http://www.tek.no/artikler/na-skal-en-ny-piratjeger-allianse-ta-norske-nettpirater/134595>. November 2014

⁵⁵ Heilemann, side 135.

⁵⁶ Lov om straff 20. mai 2005 nr. 28. Loven er vedtatt, men ikke trådt i kraft.

ligger det at inngriperen må ha handlet i strid med varemerkeloven med viten og vilje.⁵⁷ Den som med viten og vilje medvirker til et slik inngrep kan også straffes på samme måte som hovedgjerningspersonen. I Prop. 81 L (2013-2014) ble det foreslått at skyldkravet skulle utvides til også å omfatte grov uaktsomhet. Dette ble imidlertid ikke fulgt opp av departementet. Spørsmålet er om det likevel ville vært et bedre alternativ med grov uaktsomhet ved siden av forsettskravet.

I Sverige har de gjennomgående grov uaktsomhet som skyldkrav i immateriallovene og hensynet til nordisk rettsenhet veier ofte tungt. Likevel er det store forskjeller i de nordiske landene når det kommer til skyldkravet. Departementet påpekte i høringsnotatet at straffebestemmelsene ville bli tilstrekkelig effektive dersom man kan bli straffet for grov uaktsom krenkelse av immaterialretten.⁵⁸ Dette fordi det i tilfeller der det er flere som har samarbeidet, vil være vanskelig å kunne bevise forsett overfor alle de involverte, såkalt skjult forsett. En skjerpelse av skyldkravet vil også være et signal om at immaterialrettslige krenkelser blir tatt på alvor.

På den annen side kan det virke strengt med en utvidelse av strafferammen til også å ramme grov uaktsomhet. Riksadvokaten påpekte i høringen at forslaget er i strid med prinsipielle utgangspunkter som er lagt til grunn i forarbeidene til straffeloven 2005.⁵⁹ Der uttales det at uaktsomhet ikke skal benyttes til å ramme skjult forsett, og at bruken av straff bør begrenses til det nødvendige.⁶⁰ Borgerne skal ha strafferettslig vern, der de ikke skal kunne dømmes for noe de ikke har gjort eller der hvor det foreligger tvil. Dersom det ikke er bevis nok for at det er begått en forsettlig handling, kan det tyde på at det ikke er begått noen straffbar handling i det hele tatt. Det kan derfor være en fare for at man straffer noen som ikke har begått en kriminell handling etter varemerkeloven.

Norge har ingen forpliktelser til å skjerpe strafferammen på det immaterialrettslige området, men det økende problemet med vareforfalskninger krever endringer i håndhevingen. En endring av skyldkravet fra forsett til grov uaktsomhet eller forsett vil være med på å vise at Norge tar problemene med vareforfalskning på alvor og tilpasser seg resten av Europa. Norge har generelt hatt mildere lover i immaterialretten, og selv om det ikke er alle land som har grov uaktsomhet som skyldkrav i Europa, vil en lovendring være med på å heve de norske reglene på dette området. Organiserte virksomheter som samarbeider kan utnyttet dagens regler, der det kan være vanskelig å

57 Henry Johan Mæland, Norsk alminnelig strafferett, side 170.

58 Prop. 81 L (2012-2013), side 48.

59 Prop. 81 L (2013-2014), side 49.

60 NOU 2002:4 side 88-89.

bevise forsett hos alle parter. Som kjent er vareforfalskninger brukt i alvorlig organisert kriminalitet som terror- og mafiavirksomheter, og det kan være en mulighet for å spekulere i systemet dersom skjult forsett ikke rammes. Etter dette mener jeg at grov uaktsomhet bør implementeres i vml. § 61, som et ledd i en økt satsning fra Norges side på håndheving av immaterialrettigheter ved bekjempelse av vareforfalskninger.

Ved forsettelig inngrep i varemerkeretten kan inngriperen straffes med bot eller fengsel inntil ett år, jf. vml. § 61. Denne strafferammen ble økt fra tre måneder til ett år som et ledd i Regjeringens satsning på håndheving av immaterialretter. Endringen ble begrunnet i den store økningen av varemerkerettslige krenkelser og at sakene kan ha større omfang enn hva man har vært vant med i Norge.⁶¹ Spørsmålet er om dagens strafferamme på ett år for ordinære inngrep og tre år dersom det foreligger «særdeles skjerpene omstendigheter» er tilstrekkelig eller om den bør utvides ytterligere.

Ved utvidelsen av strafferammen fra tre måneder til ett år, var det med på å jevne ut forskjellene i de nordiske landene. Sverige og Finland operer med en strafferamme på to år, og i Danmark er det seks år. I høringen i Prop. 81 L (2012-2013) var det flere høringsinstanser som mente at strafferammen burde økes ytterligere med tanke på de andre nordiske landene og enkelte europeiske land. I dag er den ordinære strafferammen halvparten av det den er i Sverige og Finland og betydelig lavere enn i Danmark. Kun Island har lavere strafferamme, med tre måneder. I Frankrike og Tyskland kan man straffes med fengsel i tre år eller fem år ved alvorlig kriminalitet. Dette viser at strafferammen i Norge fortsatt er lav sammenliknet med andre land det vil være naturlig å sammenlikne seg med. Departementet legger i proposisjonen vekt på at Danmark skiller seg ut med en «særlig streng øvre strafferamme»⁶², og at det vil være en markant endring for Norge å gå fra tre måneder til seks år. Likevel mener jeg det ville vært best med en mellomløsning. Med ett år som ordinær strafferamme, skiller Norge fortsatt seg ut. Her mener jeg det er rom for en ytterligere økning, der tre år som ordinær strafferamme og fem år der det foreligger særdeles skjerpene omstendigheter, vil være en god løsning. Her kan det nevnes at slik reglene er i dag, kan strafferammen økes til det dobbelte ved at forholdet faller inn under alvorlig kriminalitet i straffeloven, slik at det er mulig å idømme strengere straff enn etter varemerkeloven.⁶³ Slik jeg ser det vil det likevel være nødvendig med strengere regler i spesiallovgivningen, da denne har et videre anvendelsesgrunnlag. Selv om mange tilfeller av vareforfalskning vil kunne gå under organisert kriminalitet, vil det også være mange

61 NOU 2001:8 s 106.

62 Prop. 81 L (2012-2013), side 52.

63 Se punkt 7.1.2 om sanksjoner etter straffeloven.

tilfeller som faller utenfor, men som burde straffes høyere.

Vareforfalskning er et raskt økende problem og Norge må vise at de er med på å motarbeide forfalskningsindustrien, og at det blir tatt på alvor. Med en strafferamme på ett år kan det virke som om lovgiver ikke tar det seriøst nok, da saker med lavere strafferamme ofte blir nedprioritert. Toll- og avgiftsdirektoratet nevner i høringen at vareforfalskningssaker ofte har blitt henlagt av politiet da strafferammen var tre måneder. Dette er naturligvis bedret etter at strafferammen økte til ett år, men man ser likevel at disse sakene nedprioriteres i forhold til andre saker det vil være naturlig å sammenlikne med, for eksempel grovt tyveri. Strafferammen for grovt tyveri er seks år, og et av vilkårene for å straffes etter denne bestemmelsen er om tyveriet er av «samfunnsskadelig art».⁶⁴ Som vi har sett til nå er vareforfalskning skadelig på mange måter. Ikke bare for rettighetshaveren selv, men også for samfunnet i form av støtte til organisert kriminalitet som terror og mafia, miljøskader og tapte arbeidsplasser og skatteinntekter. Det å kopiere en annens varemerke og snylte på noens arbeid og opparbeidet goodwill, kan ses på som et tyveri, og alvorlighetsgraden av inngrepet gjør det etter min mening til et grovt tyveri. NHO sammenliknet også immaterialrettslige inngrep med grovt tyveri i Prop. 81 L, og uttalte at strafferammen burde være lik for de to overtredelsene. Jeg er enig i at strafferammen må økes ytterligere og nærme seg strafferammen til grovt tyveri. Likevel kan det være mye med en økning fra ett til seks år, da dette vil skille seg ut i forhold til de andre landene som er omtalt ovenfor. Jeg ser på løsningen i Frankrike og Tyskland som god og foreslår en strafferamme i Norge på tre år for ordinære inngrep og fem år dersom det foreligger særdeles skjerpene omstendigheter.

7.1.2 Straffeloven

Inngrep i varemerkeretten kan også straffes etter andre lover enn varemerkeloven. I straffeloven vil det være bedrageri som er særlig aktuelt. Etter strl. §270⁶⁵ kan den som i «hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning (1) ved å fremkalle styrke eller utnytte en villfarelse rettstridig forleder noen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for», straffes for bedrageri.

I et vareforfalskningstilfelle må altså inngriperen fremkalle, forsterke eller utnytte en villfarelse fra kjøperens side. Det vil si at de må begi seg ut for å være den originale rettighetshaver slik at

⁶⁴ Straffeloven § 258.

⁶⁵ Straffelov 1902.

kjøperen tror han kjøper ekte vare. Dette vil ikke være tilfellet ved piratkopiering der inngriperen ikke legger skjul på at det er snakk om en kopi. Heller ikke kan det sies at selgeren utnytter en villfarelse der f.eks. designvesker selges på stranden eller i en bod langs veien. Det må antas at enhver kjøper vet at man ikke får kjøpt slike varer her, men at man må til en originalbutikk.

Derimot er det mer vanlig at vareforfalskninger solgt over Internett utgir seg for å være ekte, og det kan være vanskelig for en forbruker å avgjøre om det er en forfalskning eller ikke. Sidene kan være profesjonelt utformet og skrive at de selger autentiske varer. Varemerket Canada Goose har spesielt hatt et problem med dette, da det har vært mange sider som selger kopier, men som fremstår ekte for forbrukere.⁶⁶

Ved kjøp av slike vareforfalskninger oppnår selgeren en «uberettiget vinning» ved at han tjener penger på salget, og forholdet vil anses som bedrageri, jf. strl. § 270 (1). Strafferammen er på tre år, jf. andre ledd, men den kan dobles til seks år dersom forholdet regnes som grovt bedrageri etter § 271. Her skal det vektlegges om «handlingen har voldt betydelig økonomisk skade», om inngriperen har «forledet allmennheten eller en større krets av personer», om han «vitende har voldt velferdstap» eller «fare for noens liv eller helbred».

Fare for liv eller helbred vil typisk være ved salg av forfalskede legemidler. Etter at det ble vanlig å selge legemidler over Internett, er det blitt enklere for forfalskere å nå ut med sine produkter. Ofte inneholder disse farlige stoffer eller så inneholder de ikke de samme virkestoffene som det ordinære legemiddelet, slik at kjøperen ikke får den nødvendige medisinen. Både rettighetshaveren og samfunnet kan også oppnå betydelig økonomisk skade ved vareforfalskning. Rettighetshaveren får tapte inntekter, i tillegg til at deres goodwill svekkes slik at tapet kan bli betydelig i fremtiden. Samfunnet vil kunne gå glipp av store skatteinntekter, og det kan oppstå betydelig tap ved at arbeidsplasser går tapt. Her vil det måtte foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle og momentene oppstilt i paragrafen er ikke uttømmende.

7.1.3 Organisert kriminalitet

Vareforfalskninger er et økende problem og ofte er det organiserte kriminelle grupper som står bak. Som nevnt innledningsvis omsetter vareforfalskninger for mer enn narkotika- våpen og trafficking-industrien, og er verdens største illegale virksomhet. Bak disse virksomhetene står det organiserte

⁶⁶ Jan Rune Måsø, <http://www.tv2.no/a/3659736>. November 2014.

kriminelle grupper, som terrororganisasjoner og mafiavirksomheter. Ettersom en stor andel av handelen med vareforfalskning er styrt av organiserte kriminelle grupper, er det nødvendig å se på hvordan straffen kan utvides i forhold til strafferammen i varemerkeloven.

Strl. § 60 a kan en straff dobles dersom handlingen er utført i en «organisert kriminell gruppe». Det må da være et samarbeid mellom «tre eller flere personer» og deres formål må være å begå en handling som kan straffes med «fengsel i minst 3 år». Denne regelen kan altså suppleres med straffebestemmelsene etter varemerkeloven. Tidligere var ikke denne bestemmelsen aktuell da strafferammen i vml. var på tre måneder. Da dette ble endret til henholdsvis ett og tre år, ble det mer aktuelt å dømme varemerkerettslige inngrep etter regelen om organisert kriminalitet. De inngrepene som er begått under «særlig skjerpene omstendigheter» vil nå kunne straffes hardere, men det er ingen plikt. Det er opp til retten å fastsette en straff som er rimelig og rettferdig der de særlig skal legge vekt på «hvilken rolle den siktede har hatt i den organiserte kriminelle gruppen».⁶⁷ I et vareforfalskningstilfelle vil det være sentralt å ta bakmennene, de som for eksempel leder produksjonen og selger produkter gjennom falske internettsider. Det vil ikke være like aktuelt å straffe en gateselger etter § 60 a, derimot kan lederen for nettverket som gateselgeren er en del av tenkes å straffes etter straffskjerpingsregelen. Et eksempel fra et parallelt område er Rt. 2007 s. 399. Her var det snakk om organisert innførsel og salg av narkotika, der lederen for den kriminelle gruppen ble dømt til fengsel i 16 år. I likhet med vareforfalskning er narkotikasmugling og salg en alvorlig forbrytelse og det var i dommen skjerpene at virksomheten var godt organisert og var en del av et stort utenlandsk kriminelt nettverk.

Som nevnt over finansieres mange terrororganisasjoner seg av salg av vareforfalskninger. Norge er folkerettslig forpliktet til å ha regler om bekjempelse av finansiering av terrorisme etter FN-konvensjonen 9. desember 1999 art. 2, og dette har kommet til uttrykk i den norske loven gjennom straffeloven § 147 b. Den som «fremskaffer eller samler inn penger eller andre formuesgoder, med det forsett at formuesgodene helt eller delvis skal finansiere terrorhandlinger», straffes med fengsel i inntil 10 år. Denne bestemmelsen retter seg ikke direkte mot vareforfalskning, men det vil være mulig å straffe et inngrep i varemerkeloven strengere dersom forholdet dekkes av § 147 b.

⁶⁷ Ot.prp.nr.62 (2002-2003) side 93.

7.2 Sivilrettslige sanksjoner

Ved inngrep i en varemerkerett kan rettighetshaveren iverksette sivilrettslige sanksjoner. Det er denne sanksjonsformen som er det primære for varemerkeinngrep og strafferettslig forfølgning har bare vært aktuelt rent unntaksvis. Dette er som følge av at det er privatøkonomiske rettigheter og at det stort sett vil oppstå tvister mellom næringsdrivende.⁶⁸ Hvilke av sanksjonene som er mest hensiktsmessig å benytte seg av i hver konkret sak, vil bero på en forholdsmessighetsvurdering fra rettens side⁶⁹ der det kan legges vekt på hvor stor fare det er for et nytt inngrep, hvor stor skade inngrepet kan føre til eller hvor klanderverdig inngriperen har opptrådt.⁷⁰

7.2.1 Forbud

For en rettighetshaver vil det være avgjørende at vareforfalskninger ikke kommer ut på markedet og at inngriperen i fremtiden ikke kan fortsette med salg/import/eksport av forfalskninger. Dette kan hindres ved å forby en inngriper mot fortsatt bruk av varemerket. Om inngriperen fortsetter med krenkelsen, vil han kunne straffes. Rettighetshaveren kan, som nevnt over under *forberedende tiltak*, sende varselbrev til inngriperen og be han om å stoppe krenkelsen, eller han kan få dom for at krenkelsen ikke skal gjentas.

Etter vml. § 57 kan den som har gjort et inngrep etter varemerkeloven, ved dom «forbys å gjenta handlingen». Dette gjelder når det allerede har skjedd et inngrep og inngriperen vil i fremtiden ikke kunne fortsette krenkelsen uten å bli straffet. En dom etter § 57 kalles fullbyrdelsesdom, og inngriperen «pålegges å stille sikkerhet for skade som vil bli vold hvis inngrepshandlingen gjentas», jf. tvangsfullbyrdelsesloven (tvfbl.) §13-16.⁷¹ Inngriperen kan altså ikke straffes etter denne bestemmelsen, derimot kan brudd på en fullbyrdelsesdom straffes etter strl. § 344. Forbudet vil gjelde en bestemt handling og kan ikke gjelde varemerkeinngrep generelt. En inngriper kan altså ikke forbys å gjøre inngrep i en rettighetshavers varemerkerett helt generelt.⁷²

Det er også mulig å straffe en som ikke har gjort inngrep enda, men da må det ha blitt gjort

68 Prop.81 L (2012-2013), side 51-52.

69 Vml. § 59, første ledd tredje pkt.

70 Ot.prp.nr.98 (2008-2009), side 83.

71 Prop.81 L (2012-2013), side 14.

72 Ot.prp.nr.98 (2008-2009), side 82.

«vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep», jf. vml. § 57, første ledd andre punkt. Det samme gjelder dersom det er «særlig grunn til å frykte» at det vil begås inngrep. Dette kan for eksempel gjelde en som er blitt straffet for vareforfalskning tidligere eller dersom man har fått nyss om noen som har planer om å begå varemerkerettslig inngrep.

7.2.2 Endring eller fjerning

Ved vareforfalskning kan det være aktuelt å endre på varen eller fjerne elementer for at den ikke skal fremstå som en forfalskning. Det kan for eksempel være å ta bort et påsydd varemerke eller fjerne falske deler i et produkt. Fjerning kan også være å fjerne forfalskningen fra markedet, slik at varen blir utlevert til rettighetshaver.⁷³ Vml. § 59 regulerer ulike tiltak for å stoppe varemerkeinngrep, der formålet er å hindre at nye inngrep skjer. Det vil i første omgang være aktuelt med fjerning eller endring av den forfalskede varen, og dersom dette ikke er mulig kan andre tiltak etter bestemmelsen første ledd andre punktum settes i gang.⁷⁴ Likevel må dette ses i lys av TRIPS-avtalen art. 46, der det slås fast at fjerning av et ulovlig varemerke ikke er tilstrekkelig til å sende varene ut på markedet igjen. I Prop.81 L (2012-1013) er det konstatert at dette er den klare hovedregelen, slik at «ren fjerning av varemerker fra varene», ikke er et tilstrekkelig håndhevingstiltak. Blir et varemerke fjernet fra en veske, vil vesken fortsatt bære preg av forfalskning, da form, farge og andre utseendetrekk vil kunne villede til å tro at den er fra den ordinære rettighetshaveren. I et varemerketilfelle er det sjelden en endring av varen eller fjerning av varemerke er tilstrekkelig, da en hele varen ofte vil bære preg av forfalskning.

7.2.3 Ødeleggelse

Ødeleggelse av varer er et meget viktig tiltak ved bekjempelse av vareforfalskninger. Dette gjør at varene blir destruerte og aldri mer kan omsettes på markedet igjen. Ødeleggelse av varer er lovfestet i vml. § 59, første ledd bokstav c. Hvert år destrueres det varer for enorme summer på verdensbasis, men likevel er det bare en dråpe i havet i forhold til alle forfalskningene som kommer seg igjennom og ut på markedet.⁷⁵ Det er snakk om varer for mange millioner kroner som ødelegges, makuleres og sendes på søppeldynga. Dette viser hvor stort problem vareforfalskninger er for miljøet og hvor mye ressurser som må til i kampen mot forfalskninger. Det kan virke håpløst, når så mange varer

⁷³ TRIPS-avtalen art. 46.

⁷⁴ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), side 83.

⁷⁵ NRK, Dokusommer: Farlige forfalskninger, 2013.

blir destruert, men likevel er det ingenting mot det som allerede er ute på markedet.

Selv om en vareforfalskning er ulovlig og ødelegges, kan det være at varen består av deler som har en betydelig verdi. Det kan være et samfunnsmessig problem dersom produkter av nokså god kvalitet ødelegges og man må derfor se det i forhold til proporsjonalitetsprinsippet i TRIPS-avtalen art. 46.⁷⁶ Her må man se på verdien av varene opp mot inngrepet som foretas, og gjøre en vurdering av hva som er mest hensiktsmessig. Kanskje er det ikke destruksjon som er det beste alternativet dersom deler av varen kan benyttes senere til andre formål.

7.2.4 Tilbakekallelse

Tilbakekallelse av varer vil si at varen blir inndratt fra markedet. Etter vml. § 59 første ledd bokstav a kan varer «tilbakekalles fra handelen» dersom de strider mot en rettighetshavers varemerkerett. Dette vil være aktuelt dersom det ikke er hensiktsmessig å fjerne eller endre varen, eller dersom ødeleggelse fører til at fullt brukbare deler ikke kan brukes lenger. Det som skjer ved inndragning er at varen blir tatt bort fra markedet slik at den ikke lenger kan selges eller kjøpes, noe som ivaretar rettighetshaverens interesse.

Inndragning kan også idømmes etter strl. §§ 34 og 35, der ting som har vært gjenstand i en straffbar handling kan inndras. Inndragning i et varemerketilfelle skjer til fordel for statskassen, og ikke for rettighetshaver, jf. vml. § 59 tredje ledd jf. straffelovens hovedregel.⁷⁷

7.2.5 Vederlag og erstatning

I Prop. 81 L (2012-2013) la regjeringen frem forslag om styrking av håndhevingsreglene i immaterialretten. Slik reglene var før de ble skjerpet som en følge av proposisjonen, ville rettighetshaver ha krav på et vederlag i form av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, i tillegg til erstatning for eventuelle ytterligere tap som ikke ville oppstått ved frivillig lisensiering, ved forsettelige eller uaktsomme inngrep.⁷⁸ Alternativt kunne rettighetshaveren få dekket sitt økonomiske tap. Disse reglene er videreført og gjelder i dag, men det er også lagt til et nytt

⁷⁶ Heilemann, side 141.

⁷⁷ Heilemann, side 140.

⁷⁸ Cathrine Grundtvig, <http://www.raeder.no/Kompetanse/Varemerke-patent-design-og-foretaksnavn/Artikler/Bekjempelse-av-varemerke-forfalskninger-og-piratkopier-styrkes>. November 2014.

alternativ der rettighetshaveren kan velge å kreve vederlag tilsvarende den vinning rettighetskrenkeren oppnådde ved inngrepet, jf. vml. § 58 første ledd bokstav c.

Etter § 58 første ledd vil rettighetshaveren kunne få en minsteerstatning i form av vederlag i tillegg til erstatning for ytterligere skade dersom det foreligger inngrep i hans varemerkerett. Det må være et forsettelig eller uaktsomt inngrep, der uaktsomhet vil være lettere å påvise der det er tale om et inngrep i en registrert varemerkerett.⁷⁹ I et vareforfalskningstilfelle vil det sjelden være tvil om skyldkravet er oppfylt. En inngriper vil i alle fall ha opptrådt uaktsomt da hensikten er å utnytte en annen rettighetshavers varemerkerett slik at brukeren forledes til å tro at varen kommer fra den originale selger. Rettighetshaveren trenger ikke å ha lidt noe økonomisk tap som følge av inngrepet for å få utbetalt lisensavgiften, det er tilstrekkelig at det foreligger inngrep i en varemerkerett.⁸⁰ Likevel vil det i i tilfeller av vareforfalskning som regel være et økonomisk tap for rettighetshaveren, i form av tapt fortjeneste og tapte inntekter i fremtiden på grunn av svekket renommé. Vederlaget skal svare til «en rimelig lisensavgift» som etter forarbeidene skal beregnes ut fra hva som «utgjør rimelig vederlag ut fra vanlig bransjeoppfatning».⁸¹ Erstatning for ytterligere skade ut over vederlaget, skal betales dersom rettighetshaveren kan bevise det tapet han har hatt. Her må det i alle tilfeller ha oppstått et økonomisk tap på grunn av inngrepet.

Dersom inngrepet er forsettelig eller grovt uaktsomt, skal rettighetshaveren minimum ha krav på et vederlag tilsvarende dobbel lisensavgift. Dette gir rettighetshaveren rett til å velge mellom fire ulike utmålingsgrunnlag der inngriperen har handlet forsettelig eller grovt uaktsomt.⁸² Regelen om dobbel lisensavgift vil antakelig ha en preventiv effekt og er med på å styrke håndhevingstiltakene slik at bekjempelse av vareforfalskninger blir tatt på alvor.

8 Privat import/bruk av vareforfalskninger

I Norge er det i dag lov med innførsel/erwerb av vareforfalskninger så lenge det er til privat bruk. Det er først når det benyttes i *næringsvirksomhet* det rammes av loven og det kan oppstå rettslige virkninger. Spørsmålet er om det bør opprettes et generelt forbud mot vareforfalskninger også for privatpersoner.

⁷⁹ Heilemann, side 142.

⁸⁰ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), side 82.

⁸¹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), side 82.

⁸² Prop.81 L (2012-2013), side 34.

Det er klart at et forbud mot forfalskninger både for næringsdrivende og privatpersoner ville satt en stopper for store deler av piratindustrien. En gjenganger nå til dags er at man fører partier på 10-30 enheter inn i landet og forklarer dette med at man har en stor familie og at det er gaver.⁸³ En sak som illustrerer dette er om en norsk kvinne som kjøpte en hel eske med «Gucci-solbriller» med hjem fra Thailand. På Gardermoen ble hun stoppet og tollerne tok alle brillene. Gucci fremmet et krav om midlertidig forføyning, som ga tollerne rett til å holde tilbake brillene. Hun ble senere trodd da hun forsikret om at brillene var gaver og at hun ikke hadde tenkt til å tjene penger på de.⁸⁴

Her ligger det store problemet i norsk varemerkerett. Som privatperson har man lov å innføre/erhverve noe som stammer fra en ulovlig industri, noe som støtter opp denne industrien og er med på å avkriminalisere noe som i utgangspunktet er kriminelt. Etter min mening blir det feil å godta at man krenker en annens enerett fordi det skal benyttes privat og ikke selges videre. Det kan sammenliknes med å gå inn i en butikk og stjele en sjokolade, og rettferdiggjøre det med at *det er jo bare én sjokolade, som jeg skal spise selv*, og kun straffe de som stjeler større mengder og som skal selge det videre. For vareforfalskninger blir et slags tyveri – tyveri av noe som tilhører en annen, noe som andre har lagt ned tid og penger på å skape. En ting er at de som produserer forfalskninger gjør noe kriminelt og kan straffes, men de som fortsetter å holde liv i denne industrien ved å kjøpe disse produktene bør også kunne straffes, enten de skal benytte det privat eller i næringsvirksomhet. Til sammenlikning kan de som kjøper og selger narkotika straffes på lik linje med de som produserer narkotika.

Det er stor enighet blant ulike ansvarlige varemerkerettslige organer i EU om at det må gjennomføres tiltak for å stoppe, eller i det minste minimere den ulovlige handelen av vareforfalskninger. Likevel må det trekkes en grense for hvor langt man skal gå, da for mye innblanding kan føre til at det går ut over den lovlige internasjonale handelen. Det er alltid en risiko for at lovlige varer også blir berørt dersom man tillater å stoppe eller ødelegge alle potensielle vareforfalskninger som kommer til grensen. Her går det en hårfin grense, da et for liberalt syn på restriksjoner kan føre til at produksjon og handel av vareforfalskninger fremmes, noe som igjen går ut over Europeiske selskap og EUs økonomi i sin helhet.

Ovennevnte var et av temaene på NIR-konferansen⁸⁵ i Reykjavik september 2014, der eventuelle

83 <http://www.nacg.no/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/04.12.2012-Innspill-til-NHD-vedr.-stortingsmelding-om-immaterielle-rettigheter.pdf>. September 2014.

84 «Retten er satt», utgitt av Borgarting lagmannsrett, Oslo byfogdembete og Oslo tingrett 2007, side 1.

85 Nordic Intellectual Property Conference

endringer i varemerkedirektivet ble diskutert. Det ble diskutert hvordan man på best mulig måte kan balansere bekjempelsen av vareforfalskninger og fri handel. Slik det er per i dag, kan tollmyndighetene i EU stoppe varer som strider mot immaterialretten, så lenge man kan bevise at varene er ment å tre inn i det indre markedet.⁸⁶ Det er imidlertid bevis nok dersom varene ikke har blitt tilstrekkelig tollklarert. EU-kommisjonen har foreslått en endring av varemerkedirektivet art. 10 (5) der tollmyndighetene i EU skal kunne stoppe vareforfalskninger som sendes gjennom EU, selv om det ikke er ment at et EU-land skal være den endelige destinasjonen. Dette for at eiere av europeiske varemerker skal kunne «prevent third parties from bringing goods into the customs territory of the Union without being released for free circulation there.»⁸⁷ Varene kan ikke stoppes dersom fortolleren av varen kan bevise at innehaveren av det registrerte varemerket ikke kan forby at varene kommer ut på markedet i det endelige destinasjonslandet. Per 6. oktober 2014 var det ikke klart hvordan direktivet vil se ut etter reguleringen, men det vil mest sannsynlig bli klart i slutten av året etter at det har vært oppe til diskusjon i EU-kommisjonen og EU-parlamentet.

I Case C-98/13, *Martin Blomqvist v. Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA* kom retten frem til at de danske tollmyndighetene hadde rett til å ødelegge klokken som Martin Blomqvist bestilte fra en kinesisk nettbutikk i januar 2010. Han utførte en bestilling gjennom selgerens engelske nettside, og betalte før klokken ble sendt fra Hong Kong. Da klokken ankom Danmark ble den stoppet i toll, da det ble fattet mistanke om at det var snakk om en vareforfalskning. Tollmyndigheten informerte både Rolex og Blomqvist med en gang, og Blomqvist nektet at klokken skulle ødelegges. Saken ble så tatt opp i det danske rettssystemet og retten påla Blomqvist å godta ødeleggelsen. Han anket dermed til høyesterett, som sa at tollreglene kommer til anvendelse dersom det foreligger brudd på opphavs- eller varemerkerettslige regler i det landet der varen blir beslaglagt og krenkelsen finner sted. Blomqvist hadde bestilt klokken til personlig bruk, og som i Norge, er ikke dette ulovlig i Danmark. Høyesterett søkte hjelp av EU-domstolen (CJEU) og spurte om salget og utsendelsen av klokken til en privat kjøper med adresse i Danmark, som selger kjente til, hadde vært «use in the course of trade» etter art 5(1) og (3) i varemerkedirektivet. CJEU mente at det at det forelå kontrakt for salget, og at det var snakk om utsendelse til en allmenn person, utgjorde «use in the course of trade». På den måten blir kravet til næringsvirksomhet oppfylt selv om det er en privatperson som kjøper varen.

Denne beslutningen er absolutt et steg i riktig retning når det gjelder bekjempelsen av

⁸⁶ Barbara Diaz Alaminos and Max Oker-Blom, «Stopping fakes in their tracks», side 34-35.

⁸⁷ Barbara Diaz Alaminos and Max Oker-Blom, «Stopping fakes in their tracks», side 35.

vareforfalskninger. «Use in the course of trade» vil nå kunne tolkes utvidende, slik at flere tilfeller faller inn under begrepet, og på den måten innskrenkes mulighetene for at en kan påberope seg at det er til privat bruk. Varemerkedirektivet vil fortsatt inneholde det samme, men dommen er med på å tydeliggjøre hva som ligger i begrepet «use in the course of trade». Dette er en effektiv måte å få stoppet små forsendelser av forfalskede varer, som er et stort problem for innehavere av varemerker, og også samfunnet generelt. Nå kan også private kjøp stoppes til en viss grad, noe som er rett og rimelig med tanke på at det er en ulovlig industri.

Videre kan det spørres om diskusjonen rundt vareforfalskninger er dratt ut av proporsjoner i forhold til hvor stort problem det faktisk er. Dette var noe som ble poengtert under NIR-konferansen i Reykjavik, og det ble vist til en del faktaopplysninger fra bl.a. den nyeste rapporten om EUs tollhåndheving⁸⁸. For det første peker de på at antall varer innenfor EU i 2013 var på ca. 36 millioner, 3 millioner færre enn i 2012, og en tredjedel av gjennomsnittet for 2008-2011. For det andre at 92 % av alle saker ble tollbehandlingen startet mens de aktuelle varene var under importprosedyre. I underkant av 5 % av tilfellene ble varene oppdaget mens de var under import til et EU-land, og i 1 % av tilfellene var varene på vei tilbake til et land utenfor EU. For det tredje kommer mesteparten av varene fra Kina, både i antall og verdi. Og for det fjerde er det flest varer som stoppes av de som kommer med posten, gjennom lufttransport, mens i forhold til antall artikler/varer blir mesteparten fraktet i containere med sjøtransport.

Disse faktaopplysningene kan peke på at de eksisterende reglene fungerer, og at markedet for vareforfalskninger er på vei ned. Kina er dessuten i en prosess med å reformere sitt immaterielle rettssystem og håndhevingen av immaterialrettslige saker.

9 Vurdering av dagens håndhevingstiltak

Bekjempelsen av vareforfalskninger har definitivt blitt bedre og håndhevingstiltakene som er satt i gang de siste årene, viser seg å fungere. Det er tydeligere rettsenhet mellom Norge og de andre nordiske landene og det er sett hen til flere viktige varemerkerettslige direktiver/forordninger ved utformingen av de nye norske reglene. Likevel er det strengere regler i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, som Sverige, Danmark og Tyskland og det er etter min mening et stykke å gå før reglene representerer alvorlighetsgraden av denne type kriminalitet.

⁸⁸ Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Result at the EU border 2013, Publications Office of the European Union, 2014

For det første bør strafferammen økes ytterligere, slik at den blir på linje med strafferammen for grovt tyveri. Vareforfalskninger er i aller høyeste grad tyveri, da andres ideer og arbeid blir kopiert uten lov fra rettighetshaver. I tillegg kan det utgjøre store tap for rettighetshaver og samfunnet, eller utføres av organiserte kriminelle grupper, slik at alvorlighetsgraden av tyveriet stiger. Slik strafferammen er nå, med ett eller tre års fengsel, vil det ikke virke avskrekkende i forhold til hvor lukrativt det er for vareforfalskerne.

Videre vil det være viktig å styrke tollmyndighetene i form av utvidede midler og kompetanse, slik at deres kontroller ikke bærer preg av å være tilfeldige stikkprøver. De må ha mulighet til å kontrollere langt flere varer som importeres enn slik det er per i dag, og i alle tilfeller kontrollere alt som rapporteres fra rettighetshavere. Her er det viktig med et tett samarbeid mellom tollmyndighetene og rettighetshavere. På den måten vil det være enklere for tollmyndighetene å vite hva de skal se etter, og dermed oppdage flere forfalskninger. En bedre tilnærming til forordning 2003/1383/EF vil også være av betydning. Tollmyndighetene har i dag rett til å varsle rettighetshaver og holde tilbake varer uten begjæring, men har ingen plikt til det som etter forordningen. Dersom tollmyndighetene blir påført denne plikten, vil de bli tvunget til å være mer nøye i sitt arbeid og foreta hyppigere kontroller. Tilfeldige kontroller fører til at store mengder vareforfalskninger kommer ut på markedet.

Når det gjelder bruk eller erverv av vareforfalskninger til privat bruk, er dette noe jeg mener burde være ulovlig på lik linje med bruk/erverv i næringsvirksomhet. Som skrevet over i punkt 8, vil alle vareforfalskninger som kjøpes for privat bruk, være med på å holde liv i den ulovlige industrien, og man kan aldri få bukt med problemet dersom produsenter av vareforfalskninger har kunder verden over som er villig til å kjøpe produktene deres. De fleste forbrukere vil være enig i at tyveri er ulovlig og at de aldri ville stjålet fra noen, likevel er det veldig mange som kjøper og bruker vareforfalskninger, og faller for fristelsen å få et varemerke billigere. Denne dobbelmorale kommer ikke til å endres så lenge man som privatperson ikke kan straffes, og så lenge forbrukerne ikke forstår alvorret i denne kriminalitetsformen. Det må en holdningsendring til hos forbrukere, for så lenge det finnes etterspørsel, vil vareforfalskningene fortsette og omsettes på markedet. Frem til det skjer, vil det beste håndhevingstiltaket være å forby privat innførsel og bruk av vareforfalskninger, da dette gir et klart signalement om at dette er ulovlig på alle plan.

10 Referanseliste

10.1 Litteratur

- Aastebøl, Knut, *Rettslig beskyttelse og rettsiltak mot vareforfalskning*, masteroppgave i rettsvitenskap, Oslo, 2008.
- Andenæs, Johs., *Spesiell strafferett og formuesforbrytelser*, Samlet utgave ved Kjell V. Andorsen, Oslo, 2008.
- Bogdan, Michael, *Swedish legal system*, Stockholm, 2010.
- Gundersen, Aase og Are Stenvik (red.) i samarbeid med BA-HR, *Aktuell immaterialrett*, Oslo, 2008, s. 114-147 av Aadel Heilemann.
- Kraby, Ida Hjort, *Vareforfalskning i internasjonal handel*, masteroppgave ved Universitetet i Oslo, 1987.
- Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Designrett – en innføring*, Oslo, 2006.
- Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Oslo, 2011.
- Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, 10. utgave, Stockholm, 2011.
- Mæland, Henry Johan, *Norsk alminnelig strafferett*, Bergen, 2012.
- Rognstad, Ole-Andreas, *Opphavsrett*, Oslo 2009.
- Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Sten Foyn og Olav Kolstad, *EØS-rett*, 2. utgave, Oslo, 2004
- Stenvik, Are, *Patentrett*, 3. utgave, Oslo, 2013.

10.2 Dokumenter

- OECD – The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy, 2007.
- Det kongelige nærings- og handelsdepartement. Meld.St. 28 (2012-2013) Melding til Stortinget: Unike idear, store verdier – om immaterielle verdier og rettar
- Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Result at the EU border 2013, Publications Office of the European Union, 2014.

- Alaminos, Barbara Diaz and Max Oker-Blom, *Stopping fakes in their tracks* (Intellectual Property Magazin, mai 2014).

10.3 Lover

- Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10 (Straffeloven)
- Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)
- Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven)
- Lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)
- Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)
- Lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven)
- Lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven)
- Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)
- Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile rettstvister (tvisteloven)
- Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
- Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
- Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

10.4 Forarbeider/proposisjoner

- Prop.81 L (2012-2013) Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m (styrking av håndhevingsreglene)
- Ot.prp.nr. 62 (2002-2003) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.)
- Ot.prp.nr.58 (2006-2007) Om lov om toll og vareførsel
- Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker
- NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
- NOU 2002:4 Ny straffelov

10.5 Avtaler/direktiver/forordninger

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
- Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization
- Anti-Counterfeit Trade Agreement (ACTA)
- Forordning 2003/1383/EF, om tolltiltak mot varer som mistenkes å gjøre inngrep i visse immaterialrettigheter og foranstaltninger for slike varer når det er konstatert inngrep.
- Direktiv 2004/48/EF om håndheving av immaterialrettigheter
- Direktiv 2008/95/EF varemerkedirektivet

10.6 Dommer

- LB-2009-180119 Abercrombie & Fitch
- Rt. 2001 s. 1405 Adidas
- RG. 1994 s. 1262 Orkidé
- C-206/01 Arsenal Football Club 12. november 2002
- C-48/05 Adam Opel 25. januar 2007
- C-98/13 Martin Blomqvist v. Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA 6. februar 2014

10.7 Internettsider

- www.curia.europa.eu
- www.dagbladet.no
- www.dinepenger.no

- www.digi.no
- www.e24.no
- www.eur-lex.europa.eu
- www.lovdata.no
- www.nacg.no
- www.nrk.no
- www.raeder.no
- www.regjeringen.no
- www.abo.rechtsdata.no
- www.toll.no
- www.tv2.no
- www.en.wikipedia.org
- www.wipo.org
- www.wto.org